GROUPE

LEGER ROBIC RICHARD
AVOCATS

ROBIC
DEPUIS 1892 • AGENTS BREVETS ET MARQUES

www.robic.ca

Nos fenêtres grandes ouvertes sur le monde des affaires

Propriété intellectuelle

|

Droit des affaires

|

Technologies de l'information

|

Litiges

55, rue Saint-Jacques, Montréal tél. : 514.987.6242

BREVETS
MARQUES DE COMMERCE

DESSINS INDUSTRIELS
DROITS D'AUTEUR

LESPÉRANCE & MARTINEAU

AGENTS DE BREVETS • PATENT AGENTS

LESPÉRANCE & MARTINEAU
1440 OUEST, STE-CATHERINE,
BUREAU 700 MONTRÉAL (QUÉBEC)
CANADA H3G 1R8

TÉL.: (514) 861-4831
1-888-BREVETS
FAX: (514) 392-9112
www.l-m.ca
e-mail: martineau@l-m.ca

Au-delà du droit… des idées.

Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies.

Bélanger Sauvé

AVOCATS

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

www.belangersauve.com

MONTRÉAL • LONGUEUIL • JOLIETTE

VOLUME 15 NUMÉRO 2

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

janvier 2003

ÉDITIONS YVON BLAIS
UNE SOCIÉTÉ THOMSON

CONDITIONS DE PUBLICATION

Toute personne intéressée à soumettre un article au Comité de rédaction doit en faire parvenir la version définitive, sur support papier ou électronique, avec ses coordonnées, au rédacteur en chef, au moins 60 jours avant la date de parution, à l'adresse suivante:

Cahiers de propriété intellectuelle
Rédacteur en chef
430, rue Saint-Pierre
Montréal (Québec)
H2Y 2M5
Courriel: carl@robic.com

L'article doit porter sur un sujet intéressant les droits de propriété intellectuelle ou une question de droit s'appliquant à de tels droits. Les articles de doctrine ne doivent pas dépasser 50 pages dactylographiées, sans les notes; les textes relatifs à des commentaires d'arrêts, à de l'information et à de la législation ne doivent pas être de plus de 20 pages dactylographiées.

Les textes doivent être en langue française, dactylographiés à double interligne sur format 21 cm x 28 cm (8½" x 11"). Le texte sur le support électronique ne doit pas être justifié à droite et il doit être aligné à gauche; aucun code ne doit être employé et l'auteur doit indiquer le type d'appareil et le programme utilisés. Les notes doivent être consécutives et reportées à la fin du texte.

Les articles de doctrine doivent être accompagnés d'un résumé en langue française, libre à l'auteur de joindre une version anglaise. Les titres de volumes et de revues, les décisions des tribunaux, ainsi que les mots et expressions en langue autre que le français doivent être soulignés ou en italiques; les articles de revues doivent être cités entre guillemets. Enfin, il est inutile d'apposer les guillemets pour les citations en retrait du texte.

L'auteur conserve son droit d'auteur mais une licence de première publication en langue française, pour l'Amérique du Nord, doit être accordée par lui à la revue et à l'éditeur. L'auteur est seul responsable de l'exactitude des notes et références ainsi que des opinions exprimées.

Les *Cahiers de propriété intellectuelle*, propriété de la corporation Les Cahiers de propriété intellectuelle inc., sont édités par cette dernière. Ils sont publiés et distribués par Les Éditions Yvon Blais inc.

Les *Cahiers* peuvent être cités comme suit: (volume) C.P.I. (page).

CORRIGENDUM

Le 33e paragraphe de la capsule de Nathalie Jodoin et Monique Sullivan intitulée «L'antériorité découlant d'une vente ou utilisation antérieure: des principes «taillés sur mesure»», (2002) *C.P.I.* 241, à la page 256 devait se lire:

> Cette décision suscite aussi une seconde interrogation ayant trait à l'analyse d'un produit qui se détruit lorsque l'on tente de l'analyser. Par exemple, une puce ou un circuit intégré encapsulé dans l'époxy ayant des caractéristiques particulières faisant l'objet d'un brevet et dont la destruction résulterait de toute tentative d'examen. La vente ou l'utilisation en public de tels puce ou circuit intégré encapsulé non analysable vaudra-t-elle divulgation publique de l'invention? À la lumière des huit principes énoncés ci-dessus, il est raisonnable à notre avis de conclure par la négative à cette question.

PRÉSENTATION

Une brève présentation pour un 44e numéro, dont l'éclectisme, nous l'espérons, satisfera l'appétit intellectuel du lecteur et permettra un clin d'œil de circonstances à Auguste-Charles Renouard[1], un auteur trop souvent négligé.

Dans une remarquable étude comparative qui a valu à son auteur le Prix 2001-2002 des *Cahiers*, Christophe Masse[2] discute des limites imposées par le droit de la concurrence aux contrats de licence en matière de propriété intellectuelle[3].

Longtemps attendu, l'article de Philippe Bélanger et de Charles-Maxime Panaccio[4] fait le point relativement aux incidences de la faillite et de l'insolvabilité sur les droits de propriété intellectuelle et leur exploitation[5].

Le droit d'auteur est traité en force dans ce numéro. Daniel Gervais[6] livre ses réflexions sur la gestion collective du droit d'auteur et les défis auxquels la Commission du droit d'auteur du Canada a à faire face[7]. Dans une logique sans faille, Lucie Guibault[8],

---

1. Auguste-Charles RENOUARD, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1838-1839), 2 volumes.
2. Avocat, de Industrie Canada – Bureau de la concurrence.
3. «Une loi sur cette matière ne saurait être bonne qu'à la double condition de ne sacrifier ni le droit des auteurs à celui du public, ni le droit du public à celui des auteurs.» *Renouard*, tome premier, p. 437.
4. Avocats du cabinet McCarthy Tétrault.
5. «Le failli aura privilège comme tout autre auteur; mais l'exploitation de son privilège entrera dans la masse de ses biens mobiliers et sera dévolue à ses créanciers.» *Renouard*, tome second, p. 207, nº 92.
6. Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.
7. «La difficulté de la répression tient donc surtout à une insuffisance d'intérêt de la part individuelle de chacun de ceux qui sont collectivement exploités par ce pillage.» *Renouard*, tome second, p. 115, nº 55.
8. Professeure à l'Université d'Amsterdam (UvA) et chercheure à l'Institut du droit de l'information (IviR).

elle, critique la Directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information[9].

Dans la première partie de leur rapport sur les mesures de protection technique, Ian Kerr, Alana Maurushat et Christian S. Tacit[10] présentent les tendances en matière de mesures de protection technique et de technologies de contournement du droit d'auteur[11], alors que Mathieu Comeau[12] et Sébastien Roy[13] nous livrent leur réflexion sur l'application[14] de la *Loi sur le droit d'auteur* dans le cadre d'une publication sur Internet[15]. Madeleine Lamothe-Samson[16], quant à elle, y va d'une présentation exhaustive des conditions d'existence du droit d'auteur[17].

9. «Faut-il que les débauches d'esprit corruptrices du langage, symptômes de vieillesse et cause de discrédit pour la littérature nationale, profitent des avantages que l'intérêt public commande d'assurer aux écrits destinés à accroître la gloire d'une nation, à fixer, agrandir ou propager sa langue.» *Renouard*, tome second, p. 94, nº 47. La citation a plus de rapport qu'il n'y paraît avec l'article de notre collègue qui est également membre du conseil d'administration des C.P.I.
10. Tous du cabinet Nelligan O'Brien Payne.
11. «Cette question est fort grave dans la pratique; car il faut reconnaître d'une part, que l'un des plus sérieux obstacles à l'exercice des droits des propriétaires réside dans l'habileté des contrefacteurs à effacer les traces de leur délit [...].» *Renouard*, tome second, p. 391, nº 226.
12. Avocat du cabinet Gagné, Letarte.
13. Avocat du cabinet Flynn, Rivard.
14. «Les lois et les auteurs appliquent indifféremment le mot *contrefait* et à l'ouvrage par lequel s'opère la contrefaçon et à l'ouvrage copié. De là une confusion intolérable. Je crois indispensable l'adoption de deux expressions différentes pour exprimer l'une le sens actif, l'autre le sens passif. Pour éviter toute équivoque, je donnerai constamment, dans la suite de cet ouvrage, le sens passif seulement au mot contrefait; j'emploierai pour le sens actif, le mot *contrefaisant*. Sans doute c'est là un néologisme; mais si tout néologisme est inexcusable lorsqu'il n'est pas démontré nécessaire, il faut bien permettre d'y recourir lorsque la logique du langage ne laisse pas la possibilité de s'en passer.» *Renouard,* tome second, p. 15, nº 7. [Le tome premier comportant lui-même 480 pages, on pourrait trouver que la création du néologisme a été longuement mûrie!]
15. Pour éviter critique quant au maintien du terme «Web» dans le titre de cet article, précisons que ce terme est défini dans *Le grand dictionnaire terminologique 2002* de l'Office de la langue française comme «Système basé sur l'utilisation de l'hypertexte, qui permet la recherche d'information dans Internet, l'accès à cette information et sa visualisation» alors que «Internet» se définit comme «Réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par le protocole de communication TCP-IP et qui coopèrent dans le but d'offrir une interface unique à leurs utilisateurs.» La rédaction a maintenu le terme «Web» choisi par les auteurs plutôt que d'y substituer les néanmoins charmants *toile d'araignée mondiale*, *toile mondiale*, *toile*, *TAM* ou *hypertoile*. Fin de la digression linguistique.
16. Avocate du cabinet Ogilvy Renault.
17. «Dans la matière qui nous occupe, comme en toute autre, la loi sera égale pour tous. Elle ne pénétrera pas jusque dans le for intérieur; elle ne recherchera pas

Par le biais d'une capsule[18], la décision *Cité Amérique* fait l'objet d'une critique de François Larose[19] quant à la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique alors que Asim Singh[20] fait état d'une décision du Tribunal de grande instance de Paris relativement à la protection du droit d'auteur d'un titre d'une œuvre étrangère[21].

Bonne lecture!

Laurent Carrière,
Rédacteur en chef[22]

---

si les ouvrages sont bons ou inutiles; elle n'entreprendra pas un classement impossible pour elle, et ne s'arrêtera qu'aux caractères extérieurs de l'œuvre.» *Renouard*, tome second, p. 94, nº 47.

18. «Il arrive fréquemment qu'un ouvrage d'esprit est la production de plusieurs auteurs. Les associations d'auteurs se sont de plus en plus multipliées à mesure que s'est accru le besoin de produire vite et d'occuper de soi le public à de courts intervalles, et que les calculs d'exploitation commerciale ont prévalu davantage sur l'orgueil littéraire.» *Renouard*, tome second, p. 215, nº 97. Le rapport de la citation avec la capsule est peut-être lointain mais la citation se place bien dans un mémoire. *Ad futuram memoriam*!
19. Avocat du cabinet Desjardins Ducharme Stein Monast.
20. Avocat du cabinet Baker & McKenzie (Paris).
21. «Qu'un titre sans cachet d'individualité propre, et dont l'emprunt n'est point de nature à faire prendre le change au public et à porter préjudice à l'ouvrage auquel il a été primitivement attribué, ne donne point droit à sa possession exclusive [...]» *Renouard*, tome second, p. 128, nº 56.
22. Suite à des problèmes de communications, la relecture des épreuves par les auteurs n'a pu être intégrée dans le dernier numéro des *CPI*, d'où la survie de quelques coquilles dont témoigne, entre autres, le *corrigendum*. Glissons sur un événement que l'on espère isolé. Le rédacteur en chef se reprend donc avec des notes infrapaginales plus longues que le texte, juste pour embêter – mais si peu – le typographe! Pour montrer qu'il est quand même de bonne humeur, il glisse au perlier l'interception dans le présent numéro d'une juriste Prudence [Petitpas mène l'enquête eût dit le dessinateur Maurice Maréchal] et de sa jurisprudanse!
    Ajoutons enfin que la permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée le 2002-10-02 dans l'affaire *Starmicarbon B.V.* c. *Ure Casale S.A.* et accordée le 2002-12-12 dans *CCH Canadian Ltd.* c. *Law Society of Upper Canada*, deux arrêts de la section d'appel de la Cour fédérale du Canada qui ont fait l'objet de commentaires en nos lignes.

LES CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lise BERTRAND
Société Radio-Canada, Montréal

Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada

Claude BRUNET
Ogilvy Renault, Montréal

Laurent CARRIÈRE
Léger Robic Richard, Montréal

Vivianne DE KINDER, trésorière
Montréal

Hélène d'IORIO, avocate
Gowling, Lafleur, Henderson,
Montréal

Marcel DUBÉ
Faculté de droit
Université de Sherbrooke

Stéphane GILKER,
avocat
Fasken Martineau, Montréal

Mistrale GOUDREAU,
vice-présidente
Faculté de droit, droit civil,
Ottawa

Lucie GUIBAULT
Instituut voor Informatierecht,
Amsterdam

Honorable Denis LÉVESQUE
Cour supérieure du Québec,
Montréal

Ejan MACKAAY
Faculté de droit, Université de
Montréal

Stefan MARTIN, secrétaire
Fraser Milner Casgrain, Montréal

Victor NABHAN
Droit d'auteur
OMPI, Genève

Annie ROBITAILLE
Bombardier inc., Montréal

Ian ROSE
Lavery De Billy,
Montréal

Ghislain ROUSSEL, président
Bibliothèque nationale
du Québec,
Montréal

Rédacteur en chef

Laurent CARRIÈRE

Rédacteur en chef adjoint

Stefan MARTIN

Comité de rédaction

Lise BERTRAND, avocate
Société Radio-Canada, Montréal

Danielle BOUVET, avocate
Ministère de la Justice
du Canada

Claude BRUNET, avocat
Ogilvy Renault, Montréal

Laurent CARRIÈRE, avocat
Léger Robic Richard, Montréal

Vivianne DE KINDER, avocate
Montréal

Hélène d'IORIO, avocate
Gowling, Lafleur, Henderson,
Montréal

Marcel DUBÉ
Faculté de droit
Université de Serbrooke

Johanne FORGET, avocate
Les Éditions Yvon Blais inc.,
Montréal

Stéphane GILKER,
avocat
Fasken Martineau, Montréal

Mistrale GOUDREAU, professeur
vice-présidente du comité
Faculté de droit,
section de droit civil,
Université d'Ottawa, Ottawa

Lucie GUIBAULT
Instituut voor Informatierecht
Amsterdam

Honorable Denis LÉVESQUE, juge
Cour supérieure du Québec,
Montréal

Ejan MACKAAY, professeur
Faculté de droit,
Université de Montréal

Stefan MARTIN, avocat
secrétaire du comité
Byers Casgrain, Montréal

Annie ROBITAILLE
Bombardier Inc., Montréal

Ian ROSE
Lavery De Billy,
Montréal

Ghislain ROUSSEL, avocat
président du comité
Bibliothèque nationale
du Québec, Montréal

Comité exécutif de rédaction

Laurent CARRIÈRE

Mistrale GOUDREAU

Stefan MARTIN

Ghislain ROUSSEL

Comité éditorial international

François DESSEMONTET
Professeur de droit
Universités de Lausanne et
de Fribourg
Directeur du Centre de droit
de l'entreprise (CEDIDAC)
Lausanne, Suisse

Paul E. GELLER
Avocat et professeur adjoint
University of Southern California
Law Center
Los Angeles, USA

Jane C. GINSBURG
Professeur de droit
Columbia University
School of Law
New York, USA

Teresa GRZESZAK
Université de Varsovie, Pologne

André LUCAS
Professeur de droit
Université de Nantes, France

Nebila MEZGHANI
Professeur de droit
Université de Tunis, Tunisie

Victor NABHAN
Droit d'auteur
OMPI, Genève

Antoon A. QUAEDVLIEG
Doyen, Faculté de droit
Université catholique de Nimègue
Nijmegem, Pays-Bas

Paolo SPADA
Professeur de droit
Institut de droit privé
Université Degli Studi di Roma
«La Sapienza»
Rome, Italie

J.A.L. STERLING
Avocat et professeur de droit
Center for Commercial Law Studies
Queen Mary & Westfield College
Université de Londres
Londres, Grande-Bretagne

Alain STROWEL
Avocat et professeur de droit
Facultés universitaires Saint-Louis
Bruxelles, Belgique

Kamen TROLLER, Avocat
De Pfyffer Argand Troller et associés
Genève, Suisse

Silke von LEWINSKI
Institut Max-Planck pour le droit
étranger et international des
brevets, du droit d'auteur et
du droit de la concurrence
Münich, Allemagne

TABLE DES MATIÈRES

Présentation

Laurent Carrière 385

Prix des CPI

Les limites qu'impose le droit de la concurrence aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle: étude comparative du droit canadien, américain et européen

Christophe Masse 395

Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle

Philippe Bélanger et *Charles-Maxime Panaccio* 475

Essai sur le fractionnement du droit d'auteur

Daniel Gervais 501

Le tir manqué de la directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information

Lucie Guibault 537

Mesures de protection technique: Partie I – Tendances en matière de mesures de protection technique et de technologies de contournement

Ian Kerr, Alana Maurushat et *Christian S. Tacit* 575

Les conditions d'existence du droit d'auteur; n'oublions pas l'auteur et sa créativité!

Madeleine Lamothe-Samson 619

Sites Web contrefacteurs: les dangers de l'application rigoriste de la *Loi sur le droit d'auteur*

Mathieu Comeau et *Sébastien Roy* 653

Capsule Droits d'auteur

La décision *Cité Amérique* et la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique

François Larose 705

Protection par le droit d'auteur d'un titre d'une œuvre étrangère dans le cadre de la Convention de Berne

Asim Singh 711

Livres reçus

Ghislain Roussel. 717

Les limites qu'impose le droit de la concurrence aux contrats de licence de droits de propriété intellectuelle: étude comparative du droit canadien, américain et européen

Christophe Masse*

1. Introduction 397

2. Les pratiques visant la prise de contrôle d'un marché . . . 405

2.1 La liberté d'accorder ou de refuser d'accorder une licence 406

2.1.1 Les limites de la liberté d'accorder ou non des licences 408

2.1.2 La notion d'élément essentiel 424

2.2 Les contrats et les accords d'exclusivité 427

2.3 Les accords de répartition des marchés 435

3. Les pratiques visant à étendre le contrôle d'un marché . . 446

3.1 La rétrocession des améliorations ou «Grant-back» . . 446

© Christophe Masse, 2002.

* Avocat. L'auteur tient à remercier la professeure Ysolde Gendreau pour ses commentaires pertinents lors de la préparation de cet article. Cet article a remporté le *Prix des Cahiers de propriété intellectuelle 2001-2002* et a aussi été primé par le *Prix commémoratif James H. Bocking* remis par la section du droit de la concurrence de l'Association du Barreau canadien.

3.2 La mise en commun de droits et les licences croisées 449

3.3 Les licences liées et la vente liée 458

4. Conclusion. 469

1. INTRODUCTION

Au moment de la colonisation de nouveaux territoires, les monopoles étaient des pratiques courantes et nécessaires pour inciter des entreprises à participer au développement de ces territoires. Ainsi, comme ce fut le cas au moment de la colonisation du territoire canadien, les gouvernements ou les monarchies prenant le contrôle des colonies nouvellement formées accordaient à une ou à un petit nombre d'entreprises le monopole du commerce sur le territoire de ces colonies[1]. Par la suite, des abus ont amené un renversement de l'opinion publique qui est devenue plutôt méfiante face à de tels monopoles en raison de l'immense pouvoir économique qu'ils permettaient. C'est ainsi que le droit de la concurrence, visant à protéger les consommateurs contre de tels abus, a pris naissance. Au Canada, c'est en 1889 que fut mise en œuvre la première loi visant à interdire les coalitions[2]. Cette loi, qui fut introduite dans le Code criminel en 1892, criminalisait les ententes et les coalitions entre concurrents qui visaient à réduire indûment la concurrence. C'est en 1960 que les dispositions touchant le droit de la concurrence furent introduites dans la *Loi sur les enquêtes et les coalitions*[3]. Cette loi, qui couvre maintenant une multitude de pratiques pouvant avoir des effets sur la concurrence[4], fit l'objet de plusieurs modifications législatives et porte maintenant le nom de *Loi sur la concurrence*[5].

Parallèlement, les droits de propriété intellectuelle se sont aussi développés pour venir encourager le développement des connaissances tout en tentant de maintenir un équilibre entre

---

1. À titre d'exemple, nous pouvons citer la Compagnie des Indes occidentales, la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie des cent associés.
2. *Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce*, S.C. 1889, c. 41.
3. 8-9, Eliz. II, S.C. 1960.
4. Pour une étude plus détaillée de l'historique législatif de la Loi sur la concurrence, voir: R.J. ROBERTS, *Roberts on Competition/Antitrust: Canada and the United States*, Toronto, Butterworths, 1992, p. 3-36; C.J.M. FLAVELL, C.J. KENT, *The Canadian Competition Law Handbook*, Scarborough, Carswell, 1997, p. 3-11.
5. L.R.C. (1985), c. C-34.

cette promotion du progrès technologique et le maintien de la libre concurrence[6]. Ces droits de propriété intellectuelle sont ainsi venus prendre une place de plus en plus importante dans le développement de l'économie des pays industrialisés. Ce développement, qui permettait la mise en place d'une forme de monopole légal, a été perçu par certains comme allant à l'encontre des principes du droit de la concurrence. Les relations entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ont ainsi été qualifiées de conflictuelles par différents auteurs[7].

Les conflits entre ces deux secteurs s'expliquent par le fait que ces droits reposent sur des politiques qui, à la base, sont conflictuelles. D'un côté, les lois de propriété intellectuelle optent pour une approche qui cherche à mettre à l'abri de la concurrence les innovateurs par l'instauration de monopoles. En effet, ces lois visent à protéger les droits de propriété intellectuelle en empêchant la contrefaçon de nouvelles inventions et de travaux créateurs dans le but de sauvegarder les bénéfices qui peuvent être tirés de ses activités. Par le fait même, les droits de propriété intellectuelle limitent donc la concurrence[8].

De l'autre côté, le droit de la concurrence, bien que visant le même objectif de favoriser le progrès économique, tente de favoriser la concurrence libre et ouverte en optimisant l'utilisation des ressources. Il cherche à prévenir les pratiques commerciales restrictives qui compromettent la production et la diffusion efficiente des produits et des technologies[9]. En fait, le droit de la concurrence repose

6. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1994, p. 134.
7. L. KAPLOW, «The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal», (1984) *Harvard L. Rev.* 1813; E.W. KITCH, «Patents: Monopolies or Property Rights?», dans L. PALMER et R.O. ZERBE, *The Economics of Patents and Copyrights,* coll. «8 Research in Law and Economics», Greenwich, Jai Press, 1986, p. 31; ORGANISATION MONDIALE DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989; *Atari Games Corp.* c. *Nintendo of America Inc.,* 897 F.2d 1572 (1990).
8. Voir: W. BAXTER, «Legal Restrictions on the Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis», (1966) 76 *Yale L.J.* 267; W. NORDHAUS, *Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Review,* Cambridge, M.I.T. Press, 1969; R. MERGES et R. NELSON, «On the Complex Economics of Patent Scope», (1990) 90 *Columbia L. Rev*. 839.
9. R.D. ANDERSON et Nancy T. GALLINI, «Politique de concurrence, droits de propriété intellectuelle et efficience: aperçu des enjeux», dans Robert D.

sur le principe selon lequel le bien-être des consommateurs est mieux servi en supprimant des obstacles à la concurrence.

Ainsi, chacun à leur manière, le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle sont devenus essentiels au développement économique d'un pays. En effet, ces droits favorisent l'innovation et la diffusion des nouveaux produits et des nouvelles techniques et ils sont particulièrement importants dans le domaine des nouvelles technologies[10].

L'opposition entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle n'est toutefois pas absolue. En effet, cette vision du conflit entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui reposait sur l'atteinte d'objectifs à court terme, a maintenant laissé place à une vision à plus long terme fondée sur la reconnaissance que le progrès technologique contribue efficacement au bien-être du consommateur. Cette nouvelle approche, proposée au début des années 1980[11], mise sur la complémentarité entre ces deux domaines du droit. Elle prévoit qu'il peut être avantageux de restreindre la concurrence actuelle dans le but d'encourager la concurrence future, en favorisant l'introduction de nouveaux produits ou procédés technologiques, et d'ainsi viser la «maximisation du bien-être social par la production de biens de consommation aux prix les plus bas»[12].

Les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont maintenant vus comme des moyens complémentaires d'atteindre le progrès économique et l'utilisation maximale des ressources[13]. De plus, avec l'apparition de droits de propriété intellec-

---

ANDERSON et Nancy T. GALLINI (dir.), *La politique de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans l'économie du savoir,* Calgary, University of Calgary Press, 1998, p. 1-15, à la page 1.

10. J. MANLEY, «Préface», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.)*, ibid.*, p. xi-xii, à la page xi.
11. W.T. STANBURY, «On the Relationship Between Competition Policy and the Copyright Act in Canada», texte présenté lors du Colloque du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal sur les institutions administratives de droit d'auteur, Montréal, 11 et 12 octobre 2001, p. 2; voir aussi S. ANTHONY, «Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners», (2000) 28(1) *AIPLA Quarterly Journal* 1.
12. U.S. Department of Justice, Antitrust Division, *Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations*, Washington (D.C.), 1988, par. 3.6; voir aussi: H. DEMSETZ, «Barriers to Entry», (1982) 72 *Am. Ec. Rev.* 47.
13. Sur cette question voir: R. MERGES et R. NELSON, «On the Complex Economics of Patent Scope», *loc. cit.,* note 8, 836; W. NORDHAUS, *op. cit.,* note 8.

tuelle plus larges[14], le rôle du droit de la concurrence et des droits de propriété intellectuelle ne se limite plus à établir un équilibre entre l'intérêt des consommateurs de vivre dans un marché régi par une libre concurrence entre les fournisseurs de différents produits et le besoin pour les consommateurs que soient mis en place des incitatifs au développement technologique. En effet, ces deux secteurs du droit doivent aussi établir un équilibre entre les incitatifs qui encouragent le développement à court terme et les incitatifs visant le progrès à long terme qui repose sur la concurrence entre différents producteurs de produits interchangeables remplissant les mêmes fonctions[15].

Les cas de conflits entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle ont été marqués par des périodes où chacun des deux secteurs dominait l'autre en alternance. Cette alternance est plus marquée aux États-Unis où le droit de la concurrence a pris plusieurs années avant de s'imposer sur le droit de propriété intellectuelle. En effet, même si l'entrée en vigueur du *Sherman Act* remonte à l'année 1890, ce n'est que beaucoup plus tard que les tribunaux ont accepté d'opposer le droit de la concurrence aux droits de propriété intellectuelle. En présence de litiges opposant le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, les tribunaux préféraient favoriser l'exercice libre de toute contrainte des droits de propriété intellectuelle[16]. Cette volonté de favoriser les titulaires de droits de propriété intellectuelle se reflétait également au moment d'analyser les restrictions se retrouvant dans les contrats de licence. Devant de telles contestations, les tribunaux préféraient s'appuyer sur la doctrine de la liberté contractuelle[17].

Il a ainsi fallu attendre les causes *Bathtub*[18] en 1912 et *Motion Picture Patents*[19] en 1917 pour que la Cour suprême des États-Unis

14. Sur la question des brevets larges sur l'ADN, les protéines et les enzymes, voir: R. EISENBERG, «Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research», (1987) 97 *Yale L.J.* 177, 178.
15. J.H. BARTON, «Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation», (1997) 65 *Antitrust Law Journal* 449, 450.
16. *Eaton-Peninsular Button-Fastener Co.* c. *Eureka Specialty Co.,* 77 F. 288 (1896); *National Folding-Box & Paper Co.* c. *Robertson et al.,* 99 F. 985 (1900); *E. Bement & Sons* c. *National Harrow Co.,* 186 U.S. 70 (1902); *Henry* c. *A. B. Dick Co.,* 224 U.S. 1 (1912).
17. Voir, par exemple: H. HOVENKAMP, «The Political Economy of Substantive Due Process», (1988) 40 *Stanford Law Rev.* 379; E.T. SULLIVAN, *The Political Economy of the Sherman Act: The First One Hundred Years,* New York, Oxford University Press, 1991.
18. *United States* c. *Standard Sanitary Mfg. Co.,* 226 U.S. 20 (1912).
19. *Motion Picture Patents Co.* c. *Universal Film Mfg.,* 243 U.S. 502 (1917).

reconnaisse expressément que les droits de propriété intellectuelle étaient assujettis aux règles de droit généralement applicables[20] et notamment aux règles du *Sherman Act*[21]. Par la suite, l'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence fut régie par une certaine forme de tension qui a fait apparaître deux nouveaux concepts juridiques. Le premier prenait la forme d'une présomption selon laquelle un droit de propriété intellectuelle plaçait son titulaire dans une position de monopole légal[22] et qu'il était impossible de contester ce monopole puisqu'il s'agissait de l'objectif visé par la législation sur la propriété intellectuelle[23]. Le deuxième concept prévoyait que le droit antitrust et les droits de propriété intellectuelle devaient être analysés comme des sphères distinctes du droit. Cette théorie prévoyait qu'un droit de propriété intellectuelle accordait un monopole légal à son titulaire[24], mais que ce monopole était limité, dans le cas du brevet, par la description technique des revendications qui avaient été faites[25]. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle était donc libre d'agir à sa guise dans les limites de son droit, mais risquait d'être réprimandé s'il outrepassait ces limites[26].

Dans une étude réalisée en 1973, le professeur Bowman résumait les conflits entre le droit des brevets et la législation antitrust américaine en affirmant que:

> [Traduction] La législation antitrust et la législation sur les brevets sont souvent considérées comme étant diamétralement opposées. Comment peut-il y avoir compatibilité entre la législation antitrust, qui vise à promouvoir la concurrence, et la législation sur les brevets, qui favorise le monopole? Du point de vue des objectifs économiques recherchés, l'opposition présumée entre ces législations disparaît. Tant la législation antitrust que la législation sur les brevets ont le même objectif

20. *Ibid.,* 513.
21. *United States* c. *Standard Sanitary Mfg. Co.*, précité, note 18, 49.
22. Voir, par exemple: *Continental Paper Bag Co.* c. *Eastern Paper Bag Co.,* 210 U.S. 405 (1908); *Crown Dye & Tool Co.* c. *Nye Tool & Mach. Works,* 261 U.S. 24 (1923); *United States* c. *Dubiher Condenser Corp.,* 289 U.S. 178 (1933); *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research, Inc.,* 395 U.S. 100 (1969).
23. *E. Bement & Sons* c. *National Harrow Co.,* précité, note 16.
24. *Ethyl Gasoline Corp.* c. *United States,* 309 U.S. 436 (1940);*United States* c. *Univis Lens Co.,* 316 U.S. 241, 250 (1942); *Glen Mfg., Inc.* c. *Perfect Fit Indus., Inc.,* 324 F.Supp. 1133 (1971); *Int'l Wood Processors* c. *Power Dry, Inc.,* 792 F.2d 416, 426 (1986).
25. *Motion Picture Patents* c. *Universal Film Mfg,* précité, note 19, 510; *T.C. Weygant* c. *Van Emden,* 40 F.2d 938, 939 (1930).
26. *E. Bement & Sons* c. *National Harrow Co.,* précité, note 16.

> économique fondamental: maximiser la richesse en produisant ce que les consommateurs veulent au moindre coût.[27]

Cette analyse a d'ailleurs pavé le chemin à l'ouverture des tribunaux à accepter une plus grande complémentarité entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans les années 1980 et 1990[28] et est reprise dans les *Lignes directrices américaines sur la propriété intellectuelle*[29].

Le droit canadien a aussi été marqué par ce type de renversement dans le pouvoir relatif des deux secteurs du droit. Par ailleurs, plusieurs dispositions, tant dans la *Loi sur la concurrence* que dans les lois de propriété intellectuelle, prévoient des moyens pour prévenir ou résoudre les conflits et pour sanctionner les abus. À ces règles législatives sont aussi venues s'ajouter des règles jurisprudentielles qui, dans certains cas, ne font que clarifier les lois, mais, dans d'autres cas, ajoutent des concepts nouveaux et différents.

De plus, dans le domaine des nouvelles technologies, l'application des règles restreignant la concurrence a tendance à changer. En effet, la complexité des technologies utilisées et la mondialisation des échanges commerciaux ont forcé les entreprises à accroître la compatibilité de leurs produits et de leurs stratégies commerciales. Dans une étude portant sur la convergence entre les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence au Canada, les professeurs Gallini et Trebilcock précisent cette idée en affirmant:

> Les progrès modernes de la technologie ont fait apparaître des catégories de produits et de procédés qui présentent de nouveaux défis pour les autorités responsables des brevets et de la concurrence. En outre, les marchés ont eux-mêmes changé. Avec la suppression de nombreuses barrières au commerce, la survie sur des marchés mondiaux hautement concurrentiels dépend du développement ou de l'adoption de technologies de pointe.[30]

---

27. W.S. BOWMAN Jr., *Patent & Antitrust Law: A Legal & Economic Appraisal*, Chicago, University of Chicago Press, 1973, p. 167, citée dans W.K. TOM et J.A. NEWBERG, «Statégies d'application de la loi à l'interface de la politique de concurrence et de la propriété intellectuelle aux États-Unis», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.)*, op. cit.,* note 9, p. 411, à la page 414.
28. Voir notamment *Atari Games Corp.* c. *Nintendo of America Inc.,* précité, note 7.
29. W.S. BOWMAN, Jr., *op. cit.,* note 27, p. 414.
30. N.T. GALLINI, M.J. TREBILCOCK, «Droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence: cadre d'analyse des questions économiques et juridiques», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.)*, op. cit.,* note 9, p. 19-75, à la page 19.

Aussi, dans ce domaine hautement concurrentiel, les revirements de situations peuvent être très rapides et la position dominante d'un produit ou d'une entreprise peut être rapidement perdue au profit d'un concept innovateur[31]. Un produit détenant un monopole peut rapidement devenir dépassé et pratiquement sans valeur[32]. Cette autorégulation du secteur oblige les organismes de réglementation de la concurrence à agir de manière plus sélective, surtout dans les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. Ces renversements rapides forcent également les titulaires de droits de propriété intellectuelle à agir rapidement pour tirer un maximum de revenus de leurs créations et maximiser l'utilisation que fait le marché de celles-ci[33]. C'est pour faciliter l'atteinte de cet objectif que plusieurs titulaires de droits décident d'accorder des licences sur leurs inventions plutôt que de les exploiter eux-mêmes[34]. Les contrats de licence favorisent également l'échange d'information entre les entreprises impliquées dans des domaines de recherche de pointe[35]. Ils sont devenus une des pratiques les plus utilisées de la part des titulaires de droits de propriété intellectuelle. En effet, ce type de contrat permet d'augmenter la visibilité et l'utilisation des inventions et d'ainsi augmenter les revenus que l'inventeur peut tirer de sa création[36]. À première vue, un contrat de licence qui permet à plusieurs personnes d'utiliser, de fabriquer ou de vendre un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle semble favoriser la concurrence en ajoutant des concurrents sur le marché. Il s'agit en fait d'une manière de réduire la force du monopole qu'accordent les droits de propriété intellectuelle en augmentant le nombre de fournisseurs d'un produit en encourageant l'avancée technologique. Par contre, certaines clauses insérées dans les contrats de licence ou certaines pratiques utilisées par les titulaires de droit de propriété intellectuelle peuvent, dans des circonstances particulières, avoir des effets anticoncurrentiels sur un marché.

---

31. J.E. BROWN, «The Protection of High Technology Intellectual Property», (1991) 11 *Computer/Law Journal* 29.
32. T.M. JORDE et T.J. TEECE, «Innovation and Cooperation: Implications for Competition and Antitrust», dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *Collaborations among Competitors,* Chicago, American Bar Association, 1991, p. 905.
33. William DUFFEY, «The Marvelous Gifts of Biotech: Will They Be Nourished or Stifled by our International Patent Laws?», dans WIPO, *Symposium on the Protection of Biotechnological Inventions*, Geneva, WIPO Publication, 1987, p. 27, à la page 32.
34. Wendy GORDON, «On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse», (1992) 78 *Virginia L. Rev.* 149.
35. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 140-142.
36. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 9.

Dans ses Lignes directrices sur la propriété intellectuelle, le Bureau présente les quatre principes de base régissant ses décisions lors de l'application de la *Loi sur la concurrence* dans le cadre de l'exercice de droits de propriété intellectuelle. Ces principes précisent que:

> Les circonstances où le Bureau peut appliquer la *Loi sur la concurrence* à des comportements touchant la [propriété intellectuelle] ou les droits de [propriété intellectuelle] entrent dans deux grandes catégories: celles qui supposent plus que le simple exercice d'un droit de [propriété intellectuelle] et celles qui supposent le simple exercice d'un tel droit, sans plus. Le Bureau utilisera les dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* pour traiter des premières et l'article 32 (recours spéciaux) dans le second cas; [...].
>
> Le Bureau ne présume pas que le comportement lui-même est anticoncurrentiel, qu'il est contraire aux dispositions générales de la *Loi sur la concurrence* ou qu'il devrait faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 32; [...].
>
> Le cadre analytique que le Bureau emploie pour déterminer la présence d'effets anticoncurrentiels ayant pour cause l'exercice de droits à l'égard d'autres formes de biens est assez souple pour s'appliquer à des pratiques touchant la [propriété intellectuelle], même si cette dernière présente d'importantes caractéristiques qui la distinguent des autres formes de biens [...].
>
> Lorsqu'un comportement touchant un droit de [propriété intellectuelle] justifie un recours spécial en vertu de l'article 32, le Bureau n'interviendra que dans de très rares occasions décrites dans le présent document et seulement quand d'autres recours ne sont pas possibles en vertu de la loi pertinente en matière de [propriété intellectuelle].[37]

Ainsi, le Bureau de la concurrence contestera tout comportement ou toute pratique qui va au-delà des droits statutaires et du droit commun attachés à la propriété intellectuelle et qui réduit indûment ou sensiblement la concurrence sur un marché.

En ayant ces principes en tête, cette étude permettra de voir comment peuvent apparaître les conflits entre les objectifs visés par

37. *Ibid.*

les lois de propriété intellectuelle et ceux visés par la *Loi sur la concurrence* au moment d'accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle. Pour ce faire, cette étude sera divisée entre l'analyse des pratiques par lesquelles le titulaire de droits de propriété intellectuelle vise à prendre le contrôle d'un marché et celles qui permettent plutôt de maintenir ou d'étendre une position dominante sur un marché. La jurisprudence et la doctrine canadiennes étant plutôt restreintes sur cette question, nous regarderons aussi comment les tribunaux américains et européens ont appliqué des dispositions qui, dans bien des cas, sont très semblables aux dispositions des lois canadiennes. Cette analyse des droits américain et européen a d'autant plus de légitimité du fait que les *Lignes directrices*[38] publiées par le *Bureau de la concurrence* sont elles-mêmes inspirées des lignes directrices américaines[39] et de pratiques européennes dans le domaine[40].

2. LES PRATIQUES VISANT LA PRISE DE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ

Parmi les différentes pratiques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour maximiser la valeur de leurs droits, certaines ont comme objectif de permettre au titulaire des droits non seulement de prendre une part de marché, mais de prendre le contrôle du marché au détriment des concurrents. Pour ce faire, les détenteurs de droits sur un produit ou un procédé innovateur et parfois essentiel au marché vont tenter d'utiliser ceux-ci pour exclure les autres fournisseurs du secteur économique où ils comptent exploiter leurs droits.

Dans la section qui suit, nous analyserons le principe de base prévoyant la liberté pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'accorder ou de refuser d'accorder une licence. Ensuite, nous étudierons le cas des contrats et des accords d'exclusivité qui obligent une personne à s'approvisionner exclusivement auprès d'un fournisseur ou d'un regroupement de fournisseurs d'un produit.

38. Canada, Commissaire de la concurrence, *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, Ottawa, Industrie Canada, 2000.
39. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,* Washington (D.C.), Government Printing Office, 6 avril 1995, disponibles à l'adresse suivante: <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>.
40. *Règlement (CE) nº 240/96 de la Commission*, du 31 janvier 1996, concernant l'application de l'article 85 (maintenant 81) paragraphe 3 du Traité de Rome à des catégories d'accords de transfert de technologie.

Nous verrons finalement les différentes formes que peuvent prendre des accords de répartition des marchés.

2.1 La liberté d'accorder ou de refuser d'accorder une licence

Le principe de base prévoit que les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont libres d'accorder des licences pour permettre à d'autres personnes d'utiliser ou de fabriquer leurs produits[41]. C'est en fait bien souvent le seul moyen utilisé pour commercialiser un droit de propriété intellectuelle. Cette accessibilité accrue de l'innovation permet également au titulaire des droits d'augmenter sa part de marché et du même coup ses revenus. Le droit de la propriété intellectuelle favorise l'utilisation de telles licences[42], puisqu'il s'agit d'une bonne forme d'incitatif à l'innovation. De son côté, le droit de la concurrence voit aussi d'un bon œil le fait d'accorder des licences, d'autant plus que cette pratique favorise habituellement la concurrence en augmentant le nombre de personnes susceptibles de se concurrencer sur le marché. Ainsi, cette pratique sera généralement considérée comme pro-concurrentielle et ne sera jugée anticoncurrentielle que si elle a pour effet de réduire la concurrence à un niveau inférieur à celui qui aurait existé sans l'octroi de licences[43].

Il faut toutefois noter que la *Loi sur la concurrence* peut fixer des limites quant aux personnes à qui le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut octroyer des licences ou céder ses droits. Ainsi, si le titulaire cède ses droits à une entreprise ou à un groupe d'entreprises qui, à l'origine, sont pour lui des concurrents réels ou potentiels et que cet arrangement a pour effet de créer, de favoriser ou de maintenir une puissance commerciale, il sera possible de faire annuler la licence ou la cession en raison de l'atteinte portée à la concurrence[44].

À l'inverse, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est aussi libre de refuser d'octroyer une licence à une personne ou à une

41. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *Le droit de la concurrence au Canada*, Scarborough, Carswell, 1999, p. 233; J. ORDOVER et W. BAUMOL, «Antitrust Policy and High-Technology Industries», dans E.M. FOX et J.T. HALVERSON, *op. cit.,* note 32, p. 962.
42. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 154-155.
43. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi,* p. 10.
44. *Loi sur la concurrence,* art. 32.

entreprise et ce, même si la position monopolistique que lui confère son droit de propriété intellectuelle le place dans une position dominante. Plusieurs décisions des tribunaux tant canadiens qu'étrangers, que nous analyserons plus loin, sont d'ailleurs venues confirmer cette liberté. Le refus d'accorder une licence peut prendre plusieurs formes. Il peut être simplement le fruit de la volonté de l'inventeur ou du créateur qui préfère exploiter lui-même son innovation ou qui choisit de supprimer celle-ci pour empêcher un concurrent de développer un concept identique par rétro-ingénierie ou autrement[45]. Le refus peut aussi provenir d'une concertation entre l'inventeur et certains de ses concurrents directs ou indirects, de ses clients ou de ses fournisseurs. Selon que ce refus soit unilatéral et pris sans influence extérieure ou qu'il ait été inspiré par des pressions de compétiteurs ou de clients, le traitement que lui réserve le droit de la concurrence diffère.

Généralement, le refus unilatéral d'un titulaire de droits de propriété intellectuelle d'accorder une licence qui aurait permis à d'autres d'utiliser ou de commercialiser son invention ou sa création ne pose pas de problème ni face au droit de la concurrence, ni face aux droits de propriété intellectuelle[46]. En effet, les différentes lois de propriété intellectuelle accordent ce pouvoir[47] et rien dans la *Loi sur la concurrence* ne vient directement interdire une telle pratique. En fait, cette liberté est tellement importante pour l'atteinte des objectifs visés par les lois de propriété intellectuelle que même si une personne est dans une position dominante sur le marché, son refus d'accorder une licence ne sera pas jugé comme anticoncurrentiel[48]. Cette conclusion s'inscrit dans la volonté d'atteindre l'objectif principal recherché par le droit de la propriété intellectuelle qui est d'encourager l'innovation, et confirme que l'atteinte de cet objectif passe par une certaine flexibilité face au comportement des inventeurs.

De plus, dans le domaine des brevets, même si un titulaire de brevet refusait de commercialiser ou d'accorder des licences pour la commercialisation de son invention, cette dernière deviendrait

45. *Continental Paper Bag Co.* c. *Eastern Paper Bag*, précité, note 22.
46. M. LEMLEY, «Will the Internet Remake Antitrust Law», dans K. HILL, E. EUKUMOTO, T. TAKEWAKA et D. VAN WINKLE (dir.), *Globalization of Intellectual Property in the 21st Century*, Seattle, University of Washington School of Law – CASRIP, 1998, p. 292.
47. *Loi sur les marques de commerce,* art. 19; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 3; *Loi sur les brevets*, art. 42; *Loi sur les obtentions végétales*, art. 5(1).
48. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi,* p. 10-11.

accessible à tous vingt ans après le dépôt de la demande de brevet[49]. Cette caractéristique remplit ainsi l'objectif des lois de propriété intellectuelle de favoriser l'avancement technologique. S'il n'était pas possible pour un titulaire de brevet de refuser, pendant la durée de celui-ci, d'accorder des licences, l'inventeur qui ne désirerait pas que son invention soit commercialisée se verrait obligé de cacher celle-ci au public. Cette pratique aurait alors un effet néfaste sur le progrès technologique puisqu'une invention potentiellement utile pourrait ne jamais voir le jour. À ce processus de divulgation de l'invention s'ajoute le mécanisme des licences obligatoires prévu à l'article 65 de la *Loi sur les brevets.* Ce mécanisme permet, dans un cas d'abus de droit de la part du détenteur d'un brevet, de lui imposer le devoir d'accorder des licences obligatoires pour garantir la présence sur le marché du produit visé par le brevet[50].

Nous verrons maintenant les limites qui peuvent être imposées à un titulaire de droit de propriété intellectuelle au moment d'accorder ou de refuser d'accorder une licence sur une de ses inventions. Nous verrons aussi comment un produit considéré comme un élément essentiel peut imposer des obligations additionnelles à celui qui détient un droit de propriété intellectuelle sur celui-ci.

2.1.1 Les limites de la liberté d'accorder ou non des licences

Bien que le principe de la liberté de contracter semble essentiel au droit canadien, certaines limites peuvent venir restreindre cette liberté. Cette section permettra de voir que certaines dispositions de la *Loi sur la concurrence* peuvent trouver application dans les cas de refus d'accorder des licences. Ainsi, en plus d'analyser deux dispositions visant expressément le refus de vendre ou de fournir, cette section étudiera également comment les dispositions traitant de l'abus de position dominante et du complot, tout comme l'article 32 de la *Loi sur la concurrence* visant expressément les droits de propriété intellectuelle pourront trouver application. Nous verrons finalement comment les droits américain et européen limitent cette liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle d'accorder ou non des licences.

Le refus d'accorder des licences peut être assimilé au refus de vendre qui est sanctionné par deux dispositions. Premièrement, le paragraphe 61(1)b) interdit à toute personne de refuser de vendre ou

49. *Loi sur les brevets*, art. 44.
50. Voir notamment: *Puckhandler Inc.* c. *BADS Industries, Inc.,* 81 C.P.R. (3d) 261.

de fournir un produit à un client parce qu'il applique une politique de bas prix. Cette disposition permet d'imposer des sanctions pénales à un fournisseur qui utiliserait une telle pratique soit en refusant directement de fournir, soit en imposant des conditions défavorables et injustifiées en raison de la politique de bas prix d'un commerçant[51]. Cette disposition ne vise que le refus de vendre envers une personne exploitant une entreprise et non envers un consommateur puisqu'il est nécessaire que le refus soit une réponse à une politique de vente à bas prix[52].

Deuxièmement, l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* permet, dans des circonstances particulières, à une personne qui s'est vu refuser la fourniture d'un produit ou d'un service de demander au Tribunal de la concurrence, par l'intermédiaire du Commissaire de la concurrence, qu'une ordonnance soit rendue pour que le fournisseur du produit en question soit forcé de l'accepter comme client. Le paragraphe 75(1) de la Loi énumère les conditions pour que l'ordonnance de fournir un produit dans les conditions normales du marché puisse être imposée[53].

Cet article est unique au droit canadien et n'existe ni en droit américain ni en droit européen. Cette situation peut s'expliquer par le fait que le marché canadien, en raison de sa taille réduite en comparaison à ces autres marchés, contient un nombre limité de concur-

51. *R.* c. *41813 Alberta Ltd.,* [1993] A.J. No. 654; *R.* c. *Royal Lepage Real Estate Services Ltd.,* [1994] A.J. No. 823.
52. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.,* note 41, p. 207.
53. *Loi sur la concurrence,* art. 75(1):
75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire, le Tribunal conclut:
a) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;
b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;
c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;
d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante,
le Tribunal peut ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article en quantité suffisante au Canada.

rents[54]. Une entreprise qui se verrait refuser la fourniture d'un produit par un commerçant pourrait ainsi avoir de la difficulté à se le procurer d'un autre fournisseur, ce qui nuirait considérablement à ladite entreprise. Il faut toutefois noter que l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* n'a été utilisé que dans trois causes portant sur le refus de fournir et impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans les deux premières, le refus de fournir portait sur des pièces de rechange protégées par des droits de propriété intellectuelle tandis que dans la dernière, c'est directement un refus d'accorder une licence sur des droits d'auteur qui était en cause.

Dans la première, la cause *Chrysler*[55], le plaignant achetait au Canada des pièces de rechange de véhicules de marque Chrysler et les revendait à l'extérieur du Canada, notamment aux États-Unis. Dans le but de faire cesser ce commerce, Chrysler arrêta de lui fournir des pièces. Dans cette affaire, Chrysler voulait que le tribunal élargisse la définition donnée au mot «produit» pour qu'elle puisse englober des pièces de rechange de marques différentes remplissant les mêmes fonctions. Cet élargissement aurait réduit la force de Chrysler sur le marché et aurait empêché que cette dernière ne soit considérée comme le seul fournisseur des pièces en question. Le Tribunal refusa d'appliquer cette définition étendue puisque le produit devait plutôt être défini en fonction des besoins du client et que, dans le cas des pièces de véhicules, le choix des clients reposait plus sur la nature et la qualité des pièces produites par Chrysler que sur la simple marque elle-même[56]. Chrysler se fit donc imposer de cesser sa pratique et se vit forcé de fournir à son client les pièces demandées, réduisant ainsi sa liberté de refuser de contracter.

Dans la deuxième affaire reposant sur l'article 75, la cause *Xerox*[57], le plaignant vendait des photocopieurs Xerox usagés qu'il remettait en état et achetait des pièces de rechange à Xerox pour en assurer l'entretien. Voulant mettre fin à ce procédé, Xerox changea sa politique pour limiter la vente de ses pièces de rechange exclusivement aux utilisateurs de ses photocopieurs de marque Xerox. Encore une fois, le Tribunal a conclu que la définition du produit en cause

54. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 234.
55. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Chrysler Canada ltée,* (1989) 27 C.P.R. (3d) 1, conf. par (1991) 38 C.P.R. (3d) 25, 129 N.R. 77 (C.A.F.), autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, (1992) 41 C.P.R. (3d) v (note), 138 N.R. 319 (note).
56. *Ibid.*, p. 10.
57. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Xerox Canada Inc.,* (1990) 33 C.P.R. (3d) 83.

devait se faire en fonction des demandes des clients et non pas de la situation du fournisseur[58]. Il fut ainsi décidé d'accorder l'ordonnance demandée et de forcer Xerox à continuer de fournir les pièces de réparation nécessaires au commerce du demandeur.

Dans la cause *Warner Music Canada*[59], le Bureau de la concurrence, en vertu de l'article 75 de la *Loi sur la concurrence,* contestait le refus d'accorder une licence de droits d'auteur sur des œuvres musicales. Dans cette affaire, Warner Music Canada*,* qui détenait des droits exclusifs sur des œuvres musicales pour le territoire canadien, refusait d'accorder des licences sur ces œuvres à un concurrent, BMG Direct. Le Bureau présenta une demande d'ordonnance au Tribunal de la concurrence visant à forcer Warner à fournir à BMG des licences l'autorisant à produire et à commercialiser des enregistrements à partir des originaux sur lesquels Warner détenait les droits. Cette ordonnance devait permettre à BMG de concurrencer Warner dans le marché canadien des clubs de disques de musique. Le Tribunal de la concurrence*,* à la suite d'une requête de Warner, a rejeté la demande du Bureau de la concurrence en concluant que l'article 75 de la *Loi sur la concurrence* ne donnait pas la juridiction nécessaire au Tribunal de la concurrence pour forcer Warner à fournir des licences sur des œuvres musicales. Cette décision repose sur le point technique de la définition du terme «produit» utilisé à l'article 75 de la *Loi sur la concurrence.* Il a été jugé que ce terme, tel qu'employé à l'article 75, ne pouvait pas s'appliquer à un droit de propriété intellectuelle puisque la notion d'être «disponible en quantité amplement suffisante»[60] était irréconciliable avec la notion de droits de propriété intellectuelle qui sont, par leur nature, exclusifs à leur titulaire[61].

58. *Ibid.,* p. 112.
59. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Warner Music Canada Ltd.,* (1997) 78 C.P.R. (3d) 321.
60. *Loi sur la concurrence,* art. 75(1)d).
61. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Warner Music Canada Ltd.,* (1997) 78 C.P.R. (3d) 321, p. 333:
Having considered the submissions discussed here and the additional points in the parties' memoranda, the Tribunal has concluded that on the facts of this case the licences are not a product as that term is used in section 75 of the Act, because on a sensible reading section 75 does not apply to the facts of this case. Although a copyright licence can be a product under the Act, it is clear that the word "product" is not used in isolation in section 75, but must be read in context. The requirements in section 75 that there be an "ample supply" of a "product" and usual trade terms for a product show that the exclusive legal rights over intellectual property cannot be a "product" – there cannot be an "ample supply" of legal rights over intellectual property which are exclusive by their very nature and there cannot be usual trade terms when licences may be withheld.

Certains auteurs ont critiqué cette décision principalement parce que le Tribunal, après avoir énoncé que le terme «produit» pouvait s'appliquer à des droits d'auteur et à des licences sur des droits d'auteur en vertu de certaines dispositions de la *Loi sur la concurrence*, a conclu que ce même terme, tel qu'utilisé à l'article 75, ne pouvait pas inclure une licence sur un droit d'auteur[62]. Une telle affirmation serait contraire au paragraphe 15(1) de la *Loi d'interprétation*[63] qui prévoit que tout mot utilisé dans une loi du Parlement canadien doit conserver la même définition, quelle que soit la disposition où il se retrouve. De plus, dans la décision *Grange*[64] la Cour de comté de la Colombie-Britannique, après avoir analysé la définition du mot «produit» que fournit l'article 2 de la *Loi sur la concurrence,* avait conclu que, puisque aucune définition précise et explicite n'est fournie, il faut donner au mot son sens ordinaire. MM. Cameron et Scott, interprétant cette conclusion, ajoutent que la propriété intellectuelle devrait entrer dans cette définition de «produit»[65]. Ils s'interrogent toutefois sur le point de savoir si le concept de licence de droits de propriété intellectuelle, qu'ils assimilent à une simple entente contractuelle par laquelle le titulaire de propriété intellectuelle abandonne son droit de poursuivre, devrait être inclus dans la définition de produit. Les auteurs conviennent de la nature théorique de cette interrogation puisque, dans la majorité des cas, la licence ne fera qu'accompagner un véritable produit que sont les droits de propriété intellectuelle[66].

Il sera intéressant de voir comment la décision *Warner* sera analysée ultérieurement dans des causes portant sur d'autres articles de la *Loi sur la concurrence* lorsque des droits de propriété intellectuelle seront impliqués. Les tribunaux pourraient décider d'étendre l'application de la définition restrictive donnée au mot «produit» ou préférer limiter la portée de la décision à des cas semblables à celui de Warner et ne reposant que sur l'article 75 de la Loi.

Par ailleurs, un abus de droit de propriété intellectuelle pourrait aussi être sanctionné par l'application des articles 78 et 79 de la

62. R.F.D. CORLEY, «IP and Competition Law: Enforcement Challenges of the Information Economy», dans G.F. LESLIE (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325, à la page 351.
63. L.R.C. (1985), c. I-12.
64. *R.* c. *Grange,* [1978] 5 W.W.R. 39, 40 C.P.R. (2d) 214.
65. D.M. CAMERON et I.C. SCOTT, «Intellectual Property and Competition Law: When Worlds Collide», dans J.B. MUSGROVE (dir.), *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, p. 301.
66. *Ibid.*, p. 322.

Loi sur la concurrence qui régissent les cas d'abus de position dominante. Pour permettre l'application de ces dispositions, le Directeur de la concurrence devra préalablement établir que le titulaire des droits de propriété intellectuelle détient une position dominante sur le marché. Dans cette évaluation, il devra tenir compte des produits de remplacement qui peuvent faire concurrence avec celui du titulaire des droits de propriété intellectuelle. De plus, le paragraphe 5 de l'article 79 prévoit expressément une limitation à l'application de ces dispositions dans les cas de simple exercice de droits de propriété intellectuelle. Le Directeur devra donc établir que l'abus de position dominante du titulaire des droits ne provient pas simplement de l'existence de droits intellectuels, mais également d'autres comportements abusifs.

Ainsi, selon les *Lignes directrices*:

> Si une entreprise acquiert une puissance commerciale en achetant systématiquement une collection déterminante de droits de propriété et qu'elle refuse alors l'octroi de licences à d'autres personnes, empêchant ou réduisant ainsi sensiblement la concurrence sur les marchés relatifs aux droits de [propriété intellectuelle], le Bureau pourrait considérer l'acquisition de tels droits comme une pratique anticoncurrentielle et examiner la question en vertu de l'article 79 (abus de position dominante) ou de l'article 92 (fusionnements) de la *Loi sur la concurrence*.[67]

La décision *Télé-Direct*[68] donne un exemple d'application de l'article 79 dans les cas impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans cette cause, il était reproché à Télé-Direct, l'éditeur d'un répertoire téléphonique publicitaire commercial, d'avoir agi de manière anticoncurrentielle en ayant abusé de sa position dominante sur le marché. En fait, on lui reprochait, entre autres choses, d'avoir refusé d'accorder des licences sur ses marques de commerce «Pages jaunes» et «Yellow Pages» et sur son logo à certains des éditeurs concurrents d'annuaires téléphoniques publicitaires. Dans cette décision, le Tribunal devait mettre en parallèle l'article 79 de la *Loi sur la concurrence,* qui sanctionne l'abus de position dominante, et l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui réserve au titulaire d'une marque de commerce le droit exclusif d'utiliser sa marque distinctive.

---

67. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi,* p. 11.
68. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Télé-Direct (Publications) inc.*, (1997) 73 C.P.R. (3d) 1.

Le Tribunal conclut que la *Loi sur les marques de commerce* permettait au titulaire d'une marque de commerce de choisir à qui il désirait accorder une licence et à quelles conditions il désirait le faire[69]. Le Tribunal appliqua donc l'exception prévue au paragraphe 79(5) de la *Loi sur la concurrence* et accepta le comportement de Télé-Direct puisque cette dernière n'avait pas outrepassé la limite du simple exercice de ses droits que lui conférait la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, selon M. Richard Corley, bien que le texte de la décision ne l'édicte pas expressément, le tribunal aurait conclu qu'en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*, Télé-Direct, en tant que titulaire des marques en question, avait l'obligation de maintenir un contrôle direct et indirect sur l'utilisation qui était faite de ses marques de commerce[70]. Cette obligation vise à maintenir un niveau de qualité pour tous les produits utilisant la marque et à garantir aux consommateurs une certaine régularité entre ces produits.

Toutefois, bien qu'ayant décidé en faveur du titulaire des marques dans ce cas de refus d'accorder des licences, le Tribunal reconnaît que rien dans la *Loi sur les marques de commerce* ou dans la *Loi sur la concurrence* n'autorise l'usage abusif d'une marque de commerce au-delà de ce qui est permis dans la loi[71].

Malheureusement, le Tribunal ne fournit aucune précision sur les critères qui pourront servir à déterminer si un comportement va au-delà du simple exercice d'un droit de propriété intellectuelle. Il se contente d'affirmer que le refus d'accorder des licences sur une marque de commerce, même motivé par des considérations concurrentielles, ne constitue pas un abus de position dominante ni un acte anticoncurrentiel[72] et que:

> [Tele-Direct's] refusal to license trade-marks falls squarely within [its] prerogative. Inherent in the very nature of the right

69. *Ibid.,* p. 33.
70. R.F.D. CORLEY, «IP and Competition Law: Enforcement Challenges of the Information Economy», dans G.F. LESLIE (dir.), *Papers of the Canadian Bar Association Annual Fall Conference on Competition Law – 1999*, Yonkers, Juris Publishing, 2000, p. 325, à la page 347.
71. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Télé-Direct (Publications) inc.*, précité, note 68, p. 32: «The Tribunal is in agreement with the Director that there may be instances where a trade-mark may be misused. However, in the Tribunal's view, something more than the mere exercise of statutory rights, even if exclusionary in effect, must be present before there can be a finding of misuse of a trade-mark. Subsection 79(5) expressly recognizes this.»
72. *Ibid.,* p. 30.

> to licence a trade-mark is the right for the owner of the trade-mark to determine whether or not, and to whom, to grant a license; selectivity in licensing is fundamental to the rationale behind protecting trade-marks.[73]

Deux autres cas de refus de fournir se sont réglés à la suite d'ordonnances obtenues par consentement. Dans la cause *Interac*[74], les membres d'un réseau bancaire électronique étaient accusés d'avoir participé à une série d'actes anticoncurrentiels dans le but de restreindre l'accès à leur réseau par des concurrents et de maintenir le contrôle sur le marché des services financiers électroniques. Cette cause fut réglée à la suite d'une ordonnance obtenue par consentement qui prévoyait, entre autres, que les membres devaient fournir «a commercially reasonable trademark license without charge upon request to any member participating in the shared services that use the trademarks»[75].

Dans la cause *AGT Directory*[76], l'ordonnance de consentement forçait le défendeur à accorder une licence sur sa marque de commerce «Yellow Pages» à certaines compagnies. Ces compagnies se voyaient ainsi accorder la possibilité de l'utiliser en relation avec la vente de publicité dans des annuaires téléphoniques publicitaires, à condition que les compagnies bénéficiant des licences maintiennent des standards commercialement raisonnables dans l'utilisation de la marque.

Le refus d'accorder des licences a aussi été analysé en vertu de l'article 45 portant sur les complots. La cause *Eli Lilly* c. *Novopharm*[77], un recours civil en vertu des articles 36 et 45 de la *Loi sur la concurrence,* impliquait deux compagnies pharmaceutiques; c'est un exemple d'une entreprise poursuivie pour avoir refusé d'octroyer des licences sur sa marque de commerce. Dans cette affaire, Novopharm se plaignait que la compagnie Eli Lilly, qui détenait une marque de commerce sur l'apparence de son comprimé Prozac, refusait de lui accorder une licence pour la commercialisation d'un antidépresseur utilisant cette marque distinctive alors qu'elle avait, au préalable,

---

73. *Ibid.,* p. 32.
74. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *Banque de Montréal*, (1996) 66 C.P.R. (3d) 409.
75. R.F.D. CORLEY, *loc. cit.,* note 62, 223, 348.
76. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *AGT Directory Limited, et al.*, [1974] C.C.T.D. No. 24, Trib. Dec. No. CT 9402/19, Clause 3(e).
77. *Eli Lilly & Co.* c. *Novopharm Ltd.,* (1996) 68 C.P.R. (3d) 254.

accordé une licence pour cette marque de commerce à une autre entreprise. Novopharm prétendait que ce refus d'Eli Lilly de lui accorder une licence sur sa marque de commerce la plaçait dans une position concurrentielle désavantageuse. La Cour rejeta les prétentions de Novopharm au motif que ce refus d'octroyer une licence représentait un simple exercice d'un droit de propriété intellectuelle ne pouvant aucunement constituer une violation du droit de la concurrence et ce, même si cette décision avait pour conséquence de réduire la concurrence pour ce produit[78].

Finalement, l'article 32 de la *Loi sur la concurrence*, que nous avons analysé plus haut, pourrait, selon les *Lignes directrices,* trouver application dans les cas de refus d'octroyer des licences. En effet, le Bureau de la concurrence précise que:

> Si les facteurs i) et ii) [position dominante sur le marché et intrant essentiel] se présentent, alors la [propriété intellectuelle] est à l'origine de la situation de position dominante sur le marché pertinent et d'autres concurrents ne peuvent évoluer sur ce marché que s'ils ont accès à cette [propriété intellectuelle]. Si le refus met un frein à l'innovation, le Bureau conclura que ce refus a porté préjudice aux incitatifs à l'investissement en recherche et développement et qu'un recours spécial permettrait d'aligner de nouveau ces incitatifs sur l'intérêt public pour une plus grande concurrence.[79]

Rappelons qu'aucun tribunal canadien n'a eu à se prononcer sur l'application et l'interprétation de l'article 32.

Il serait important de constater que parmi les décisions impliquant le refus d'accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle, seules les affaires s'étant réglées par des ordonnances de consentement ont donné ouverture à l'obtention de licences. En effet, à l'exception des causes *Chrysler* et *Xerox* qui reposaient sur un refus de vendre plutôt que sur un véritable refus d'accorder des licences, dans les causes ayant fait l'objet d'un procès, les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et leur liberté de refuser d'accorder des licences ont primé sur les droits des concurrents d'avoir accès au produit.

---

78. *Ibid.*, p. 258; une décision semblable a été rendue dans la cause *Molnlycke AB* c. *Kimberly-Clark of Canada Ltd.,* (1991) 36 C.P.R. (3d) 493.
79. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi*, p. 12.

Avant 1984, en plus des recours prévus dans la *Loi sur la concurrence,* il était possible au Canada, en vertu des alinéas 65(2)a) et b) de la *Loi sur les brevets*, de forcer le titulaire d'un brevet à accorder une licence sur son invention à d'autres personnes. Cette licence obligatoire pouvait être demandée lorsque le titulaire d'un brevet, sans raison valable, n'exploitait pas son invention à une échelle commerciale et qu'il refusait d'accorder des licences pour que d'autres puissent en faire la commercialisation. Les tribunaux avaient ainsi le pouvoir de forcer l'inventeur à accorder des licences à un prix raisonnable pour assurer la présence de l'invention sur le marché. Entre les années 1935 et 1970, 53 demandes de licences ont été présentées sur la base de l'article 65 de la Loi. De ces demandes, onze ont entraîné l'octroi d'une licence obligatoire, neuf ont été refusées et les autres ont été retirées[80]. Depuis 1970, l'article 65 a été à l'origine de 43 demandes dont six ont donné lieu à des licences obligatoires[81]. Cette disposition a toutefois dû être abolie en 1993[82] pour assurer la conformité de la *Loi sur les brevets* au texte de l'*Accord de libre échange nord-américain* qui était, sur ce point, fondé sur le droit américain.

La *Loi sur les brevets* actuelle permet, par son article 66, de sanctionner les cas d'abus de droit de la part d'un titulaire de brevet. Les quatre cas qui pourront être considérés comme des abus se retrouvent aux paragraphes toujours en vigueur du paragraphe 65(2). Ainsi, on pourra considérer qu'il y a eu abus s'il n'est pas satisfait à la demande, au Canada, de l'article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables[83]; si, par défaut de la part du breveté d'accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l'industrie du Canada, ou le commerce d'une personne ou d'une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l'établissement d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et qu'il est d'intérêt public qu'une ou des licences soient accordées[84]; si les conditions que le breveté fixe à l'achat, à la location ou à l'utilisation de l'article breveté, ou à la licence qu'il pourrait accorder à l'égard de cet article breveté, ou à l'exploitation ou à la mise en œuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada,

80. Selon une étude du Conseil économique du Canada (1971), p. 68.
81. D.G. McFETRIDGE, «Propriété intellectuelle, diffusion de la technologie et croissance dans l'économie canadienne», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.)*, op. cit.,* note 9, à la page 93.
82. L.C. 1993, c. 44, art. 196(1).
83. *Loi sur les brevets,* art. 65(2)c).
84. *Ibid.,* art. 65(2)d).

ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie[85]; ou s'il est démontré que l'existence du brevet, dans le cas d'un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l'usage de matières non protégées par le brevet, ou d'un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente de l'une de ces matières[86]. De tels agissements pourraient entraîner, en vertu de l'article 66 de la *Loi sur les brevets*, l'imposition de licences obligatoires ou l'annulation du brevet.

Par ailleurs, les tribunaux canadiens ont déjà jugé que des «redevances étaient «excessives» en vertu de la *Loi sur les brevets* si elles étaient si élevées que le brevet ne pouvait être exploité»[87] et que de tels agissements devaient être interprétés comme un refus d'accorder une licence. Une telle pratique peut, encore une fois, entraîner l'imposition d'une licence obligatoire[88] ou même la révocation du brevet lui-même. Il est à noter qu'en vertu de la *Loi sur les brevets* il n'est pas nécessaire de démontrer les effets néfastes d'une pratique sur la concurrence pour établir un abus de la part du titulaire d'un brevet. Dans tous ces cas, une licence obligatoire pourra être imposée si la Cour juge qu'il en va de l'intérêt public que cette sanction soit appliquée. Il faut noter que de telles licences obligatoires n'ont pas pour effet de retirer leurs droits aux titulaires de droits de propriété intellectuelle puisque les conditions de la licence devront être définies pour respecter les conditions du marché notamment quant au montant des redevances que recevra le titulaire des droits.

Le manque d'intérêt pour le mécanisme des licences obligatoires s'expliquerait par le fait que les titulaires de droits de propriété intellectuelle étant de plus en plus informés des débouchés possibles pour leur invention, seules les inventions qui n'ont que peu de chances de devenir rentables sont cachées du marché. Ne pouvant être rentables pour l'inventeur lui-même, il y a peu de chances qu'elles le

85. *Ibid.,* 65(2)e).
86. *Ibid.,* 65(2)f); pour une analyse exhaustive de l'article 65, voir: D.M. CAMERON et I.C. SCOTT, «Intellectual Property and Competition Law: When Worlds Collide», dans J.B. MUSGROVE (dir.), *Competition Law for the 21st Century*, Yonkers, Juris Publishing, 1998, p. 301, 307-309.
87. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, «Droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence: cadre d'analyse des questions économiques et juridiques», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.)*, op. cit.,* note 9, p. 19-75, à la page 34.
88. *International Cone Co. Ltd.* c. *Consolidated Wafer Co.,* (1926) 2 D.L.R. 1015.

soient pour un simple détenteur de licence. Cependant, l'article 65 de la *Loi sur les brevets,* même s'il n'a donné ouverture qu'à un faible nombre de licences obligatoires, est souvent utilisé comme menace par les entreprises désirant utiliser un produit breveté dans leurs négociations avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cet article demeure donc d'une importance majeure, car il permet d'augmenter la diffusion des nouveautés technologiques.

En droit américain, bien que l'octroi de licence obligatoire ait été utilisé pour corriger des cas d'abus de droit, la liberté du titulaire de droits de propriété intellectuelle de refuser d'accorder des licences est pratiquement absolue. Ainsi, l'article 271(d)(4) de la *Loi sur les brevets*[89] prévoit, qu'en lui seul, le fait de refuser l'octroi d'une licence ne constitue pas un acte de «*patent misuse*». C'est d'ailleurs en ce sens que se sont prononcés les auteurs de doctrine[90] et les tribunaux américains aux prises avec des entreprises qui refusaient d'accorder des licences sur un de leurs produits. Les affaires *Continental Paper Bag*[91] et plus récemment *Data General* c. *Grumman System Support*[92] en sont des exemples d'application.

Dans la première décision, Continental Paper Bag, un fabricant de sacs de papier, avait mis au point une nouvelle technologie qui permettait d'améliorer le processus de fabrication et la qualité des sacs de papier. Ne voulant pas engager de dépenses pour adapter ses usines au nouveau processus de fabrication mais voulant s'assurer qu'aucun concurrent ne puisse utiliser le nouveau procédé, Continental Paper Bag demanda un brevet couvrant son invention, mais refusa de l'utiliser ou d'accorder des licences pour permettre l'utilisation du procédé. Se trouvant lésé par cette pratique, un de ses concurrents, Eastern Paper Bag, demanda à la Cour de déclarer anticoncurrentiel ce refus d'accorder des licences. La Cour décida finalement qu'il appartenait au détenteur du brevet de choisir d'exploiter ou non son invention et du même coup d'accepter ou de refuser d'accorder des licences[93].

---

89. *Patent Act,* 35 U.S.C.
90. M. LAO, «Unilateral Refusals to Sell or Licence Intellectual Property and the Antitrust Duty to Deal», (1999) 9 *CNLJLPP* 193.
91. *Continental Paper Bag Co.* c. *Eastern Paper Bag Co.,* précité, note 22.
92. *Data General Corp.* c. *Grumman Systems Support Corp.,* (1994) 36 F. 3d 1147(1st Cir. 1994), 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991) (ci-après *Data General*).
93. *Continental Paper Bag Co.* c. *Eastern Paper Bag*, précité, note 22, 429: «As to the suggestion that competitors were excluded from the use of the new patent, we answer that such exclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use and not use it, without question of motive.»

Cette décision a, par la suite, servi de précédent dans plusieurs cas semblables, comme l'indiquait M. David H. Marks en affirmant que:

> Since the decision in *Continental Paper Bag Co.* v. *Eastern Paper Bag Co*., a patent owner has not been required to use its patent or license others to use it absent some broader illegal conduct.[94]

Dans l'affaire *Data General*, le défendeur Grumman prétendait que le refus de Data General d'accorder des licences sur son logiciel à des compagnies qui désiraient la concurrencer sur le marché des services de réparation informatique constituait une infraction en vertu de l'article 2 du *Sherman Act.* Le logiciel de Data General, permettant de faciliter les diagnostics médicaux, était protégé par un droit d'auteur. La Cour a refusé de forcer Data General à fournir des licences ou de fournir à Grumman les informations techniques pour lui permettre de créer un produit équivalent. La Cour a ajouté:

> If manufacturers of complex and innovative systems were required to share with competitors the development of accessories because they had an absolute advantage through producing the system, the incentives of copyright and patent law would be severely undermined.[95]

La Cour a finalement décidé qu'elle devait présumer qu'en présence d'un droit de propriété intellectuelle, la décision unilatérale de refuser l'octroi de licences était motivée par des justifications commerciales raisonnables et ce, même pour une entreprise en position dominante sur le marché[96].

Cette présomption a toutefois été adoucie dans l'affaire *Image Technical Services* c. *Kodak*[97]. En effet, dans cette affaire, la Cour reprit les propos de la cause *Data General* en affirmant que:

> [...] while exclusionary conduct can include a monopolist's unilateral refusal to license a [patent or] copyright, or to sell its patented or copyrighted work, a monopolist's desire to exclude

94. D.H. MARKS, «Patent Licensing and Antitrust in the United States and the European Economic Community», (1986) 35 *Am. U.L. Rev.* 963, 976.
95. *Data General,* 761 F. Supp. 185, 192.
96. *Ibid.,* 36 F.3d 1147, p. 1187.
97. *Image Technical Services* c. *Eastern Kodak Co.,* 125 F.3d 1195 (1997).

> others from its [protected] work is a presumptively valid business justification for any immediate harm to consumers.[98]

La Cour conclut finalement que le jury avait pris une décision conforme à la loi en présumant que la décision de Kodak de profiter de ses droits de propriété intellectuelle pour refuser de fournir les produits demandés par Image Technical Services était motivée par des justifications pro-concurrentielles[99]. La Cour ajouta toutefois que cette présomption de validité pouvait être repoussée par des indices prouvant que la décision de Kodak de refuser de fournir les produits n'était pas réellement fondée sur une volonté de protéger ses droits de propriété intellectuelle.

De plus, dans une décision impliquant le fabriquant de photocopieurs Xerox[100], la Cour, bien que rappelant le principe voulant que tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent refuser d'accorder des licences, a proposé, en *obiter*, une brèche à cette règle. En effet, la Cour a admis la possibilité que le titulaire d'un brevet détenant une position dominante dans son marché puisse agir en violation des dispositions anti-monopoles de l'article 2 du *Sherman Act* lorsque la principale raison qui motivait ses demandes de brevets était d'empêcher l'émergence d'un marché pour les produits concurrents[101].

Ajoutons que, contrairement au droit canadien, le droit américain permet au donneur de licence de demander un montant de redevance très élevé sans que ce geste constitue un abus de droit pouvant donner ouverture à l'imposition d'une licence obligatoire[102].

Au moment d'accorder des licences, cet ensemble de libertés dont profitent les titulaires de droits de propriété intellectuelle aux États-Unis peut toutefois être limité dans les cas de brevets couvrant un large champ de développement technologique. En effet, certains auteurs, dont le professeur Barton[103], prétendent que le Bureau américain des brevets et des marques de commerce s'est trompé en permettant l'enregistrement de brevets ayant une très large portée

98. *Ibid.,* p. 1218.
99. *Ibid.,* p. 1219.
100. *SCM Corp.* c. *Xerox Corp*., 463 F.Supp. 983 (1978), confirmée: 645 F.2d 1195, pourvoi refusé, 455 U.S. 1016 (1982).
101. *Ibid.*, 1205.
102. *Bement & Sons* c. *National Harrow Co.*, précité, note 16.
103. J.H. BARTON, «Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation», *loc.cit.,* note 15.

sans tenir compte du critère de l'utilité. Selon M. Barton, cette situation permet au titulaire d'un brevet de contrôler un secteur complet de recherche et limite le progrès technologique en réduisant l'accès à la technologie de base. Pour remédier à ce problème, le professeur McFetridge propose l'utilisation de licences obligatoires et suggère que le refus d'accorder des licences soit considéré comme un abus de position dominante[104]. Il faudra voir comment ces idées seront accueillies par les tribunaux américains.

En droit européen, l'affaire *Magill*[105] représente le meilleur exemple de refus d'accorder une licence. Cette cause implique le refus par les principaux télédiffuseurs, propriétaires des chaînes diffusant des émissions de télévision en Irlande et en Irlande du Nord, d'accorder à Magill une licence pour permettre à ce dernier de concevoir une version améliorée de leurs listes hebdomadaires d'émissions. En vertu de la législation sur le droit d'auteur en vigueur en Irlande et en Grande-Bretagne, ces listes étaient protégées par droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires et surtout, œuvres de compilation. Avant l'arrivée de Magill, chaque chaîne de télévision publiait indépendamment la liste de ses émissions soit par elle-même, soit en cédant ses droits à TV Times par l'entremise de licences exclusives. Il était donc nécessaire pour un consommateur de se procurer trois guides pour connaître la programmation des six chaînes de télévision disponibles. Au début, Magill respectait les conditions imposées par le diffuseur et se contentait de publier des listes hebdomadaires sommaires comme le permettaient les licences générales accordées par les télédiffuseurs. Par la suite, Magill outrepassa les limites prévues dans la licence et publia des listes détaillées des émissions sous la forme du Magill TV Guide. Pour faire interrompre cette publication, les principaux diffuseurs demandèrent une injonction en raison de la violation de leur droit d'auteur sur les listes. Après que la Haute cour d'Irlande ait accueilli l'injonction demandée, la Commission européenne infirma cette décision en concluant que le refus d'accorder une licence représentait un abus de position dominante de la part des quatre diffuseurs. La Commission ordonna que les listes soient mises à la disposition des tiers à des conditions non discriminatoires et raisonnables.

Les tribunaux européens ont donc jugé que le refus d'accorder une licence pour des œuvres protégées par un droit d'auteur constituait un abus de droit et que, dans les circonstances, l'imposition

104. D.G. McFETRIDGE, *loc. cit.,* note 81, 109.
105. *Radio Telefis Eirann (RTE) & Anor* c. *Commission de la Communauté européenne,* (1995) 165 RIDA 173.

d'une licence obligatoire s'avérait le seul recours disponible. Le refus d'accorder une licence à été jugé abusif parce qu'il bloquait l'entrée d'un nouveau produit utile sur le marché, dans ce cas les listes hebdomadaires détaillées des émissions, et qu'il maintenait le monopole détenu par les diffuseurs sur ces listes.

Cette décision a permis d'établir que le refus par une entreprise détenant une position dominante d'accorder une licence à l'égard d'un de ses droits de propriété intellectuelle pouvait, dans certaines circonstances, constituer un abus de position dominante en violation du droit de la concurrence en vigueur au sein de la Communauté européenne. Un tel abus de droit pouvait donner ouverture à l'imposition d'une licence obligatoire[106].

Cette décision a été critiquée par certains auteurs, notamment par le professeur McFetridge qui prétend que la Cour n'aurait pas dû ordonner l'imposition d'une licence obligatoire puisque dans ce cas, «[le] refus d'accorder une licence d'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ne réduit pas la concurrence sous le niveau qui aurait prévalu si l'innovation initiale (les programmations de télévision) n'avait pas été réalisée»[107]. Ce raisonnement repose sur l'idée que, sans la création initiale des horaires individuels de télévision, aucun horaire de télévision hebdomadaire n'aurait pu être développé. Suivre ce raisonnement à la lettre nous amènerait à conclure que le refus d'accorder une licence sur un droit de propriété intellectuelle ne pourra jamais constituer un acte anticoncurrentiel, puisque aucune concurrence n'aurait existé avant le développement du produit faisant l'objet d'une protection de propriété intellectuelle.

La cause *Volvo / Weng*[108] représente un autre exemple de refus d'accorder une licence par un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Dans cette affaire issue du droit européen, comme dans les causes canadiennes *Chrysler* et *Xerox* que nous avons analysées plus haut, Volvo a refusé d'accorder une licence à la société Weng pour l'utilisation de pièces d'automobiles brevetées. La Cour de justice a conclu que le fait de forcer une entreprise à céder sous licence une de

106. Pour une description plus détaillée de la décision Magill, voir: I.S. FORRESTER, «Software Licensing in the Light of Current EC Competition Law Considerations», (1992) 13 *Europ. Comp. Rec.* 5; R. TRITELL et G. MATAXAS-MARENGHIDIS, «Intellectual Property Rights versus Antitrust: Lesson from Magill», (1995) 7 *Journal of Proprietary Rights* 1, 2-3; T.C. VINJE, «The Final Word on Magill», (1995) 6 *EIPR* 297.
107. D.G. McFETRIDGE, *loc. cit.,* note 81, 109.
108. *Volvo* c. *Weng,* [1988] R.J.C. 624.

ses inventions équivaudrait à lui retirer son droit exclusif sur son invention. La Cour a donc décidé que ce refus ne constituait pas un abus de position dominante de la part de Volvo. Elle a toutefois ajouté que l'exercice du droit exclusif pouvait être réglementé en vertu de l'article 86 (maintenant 82) du *Traité de Rome* si une entreprise placée dans une position dominante abusait de cette position en refusant, sans raison, de livrer des pièces de remplacement à certains réparateurs et que ce refus entraînait «un effet sur le commerce entre les membres de la Communauté européenne»[109]. Le titulaire d'un brevet d'invention aurait ainsi le droit exclusif de produire le bien en question mais il n'aurait pas le droit exclusif d'utiliser celui-ci[110].

Ces limites à la liberté des titulaires de droits de propriété intellectuelle de refuser d'accorder des licences s'expliquent compte tenu des effets que peut avoir la suppression d'une innovation ou d'une création. Une telle suppression peut retarder ou même empêcher l'apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux produits qui pourraient être très utiles à la société. De plus, le fait de cacher une innovation ou une création en refusant de l'exploiter et en refusant d'accorder des licences pour que d'autres puissent l'exploiter, dans le seul but d'empêcher son utilisation, va à l'encontre des objectifs de la *Loi sur la concurrence* et des lois de propriété intellectuelle.

Cette section a permis de constater que, principalement en droit canadien et américain, un titulaire de droits de propriété intellectuelle sera généralement libre de refuser d'accorder des licences pour un produit sur lequel il détient des droits. Par contre, la section qui suit permettra de démontrer que, pour certains produits qualifiés d'éléments essentiels, cette liberté pourra être limitée en raison de ce caractère essentiel du produit.

2.1.2 La notion d'élément essentiel

Bien souvent, les tribunaux seront plus enclins à imposer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des licences obligatoires dans les cas où les droits en question sont considérés comme des éléments essentiels à l'industrie ou des *essential facilities*. Cette théorie de la licence obligatoire d'éléments essentiels prévoit que le

109. *Ibid.,* p. 28.
110. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 45; voir aussi, pour des cas de refus d'accorder des licences, les décisions *Tiercé Ladbroke* c. *Commission,* [1997] E.C.R. II – 923; *Oscar Bronner* c. *Mediaprint*, [1998] E.C.R. 1 – 7791 et *IMS Health* c. *Commission*, Casse T-184/OIR (2001).

titulaire d'un brevet sera forcé de donner accès à une technologie protégée par un brevet, un droit d'auteur ou par un autre droit de propriété intellectuelle lorsque quatre conditions seront remplies:

(1) l'élément jugé essentiel à la concurrence est détenu par une personne ayant un monopole;

(2) aucun concurrent sur le marché n'est raisonnablement habilité à produire un substitut de cet élément essentiel;

(3) l'accès à l'élément essentiel a été nié au concurrent; et

(4) l'élément essentiel peut être réellement fourni.[111]

Dans le domaine des nouvelles technologies, la décision américaine *Intergraph* c. *Intel*[112], lors de la requête en injonction interlocutoire, a donné une définition de ce qui constitue un élément essentiel. Dans cette affaire, Intel, le fabriquant des processeurs Pentium, avait refusé de fournir à Intergraph la nouvelle version de ses processeurs en représailles à une poursuite en contrefaçon intentée par Intergraph. Intergraph se plaignait de cette pratique et demandait d'avoir accès à cette nouvelle technologie utilisée par la majorité de ses concurrents fabricants d'ordinateurs. En première instance, après avoir affirmé qu'un élément essentiel est un produit tellement nécessaire pour les concurrents d'une industrie qu'il doit leur être rendu disponible sur une base raisonnable et non discriminatoire, la Cour avait conclu que l'architecture des processeurs Pentium constituait un tel élément essentiel de l'industrie du point de vue de la concurrence. Elle ajoutait qu'en raison de ce caractère essentiel, Intel se devait de rendre cette architecture disponible à tous et ce, en dépit de la règle voulant que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ait la liberté de refuser d'octroyer des licences sur ses droits.

Cette décision a toutefois été infirmée lors de l'audition au fond par la Cour d'appel fédérale[113]. En effet, la juge Nelson a plutôt conclu que le demandeur et le défendeur n'œuvraient pas dans le même domaine et que le refus d'Intel d'accorder des licences sur ses droits de propriété intellectuelle ne donnait pas ouverture à une action pour pratique anticoncurrentielle. De plus, elle rejeta l'argument

111. J. DANIEL, «Propriété intellectuelle – Concurrence – Multimédia, Voyage au cœur d'un kaléidoscope virtuel», (1997) 9 *C.P.I.* 347-380, 379.
112. *Intergraph Corp.* c. *Intel Corp.,* 3 F.Supp.2d 1255 (1998).
113. *Intergraph Corp.* c. *Intel Corp.,* 195 F.3d 1346 (1999).

d'Intergraph selon lequel les processeurs d'Intel devaient être considérés comme un élément essentiel et ajouta que:

> The district court erred in holding that Intel's superior microprocessor product and Intergraph's dependency thereon converted Intel's special customer benefits into an "essential facility" under the *Sherman Act*.[114]

La Cour, se rapportant à une série de décisions antérieures[115], rappela ensuite le principe voulant que toute personne engagée dans une entreprise privée soit libre de choisir les entreprises avec lesquelles elle souhaite faire affaire[116].

En Europe, la cause *Magill*, évoquée plus tôt, repose également sur la notion d'élément essentiel puisque les télédiffuseurs étaient les seuls à pouvoir fournir l'information nécessaire à l'élaboration des horaires de télévision et cette information protégée par un droit de propriété intellectuelle était essentielle à Magill.

En analysant les décisions qui ont été rendues tant au Canada et aux États-Unis qu'en Europe, il appert que les tribunaux préfèrent favoriser le libre exercice des droits de propriété intellectuelle et optent généralement en faveur de la liberté contractuelle. Les tribunaux sont en fait plutôt récalcitrants à l'idée d'imposer des licences obligatoires à un titulaire de droits de propriété intellectuelle, ils gardent toutefois la porte ouverte à l'imposition de telles sanctions dans des cas d'abus de droit, tout en précisant que les contrats de licences pouvant découler de tels abus devront respecter les conditions normales du marché. De plus, principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe grâce à la décision *Magill*, des balises ont été proposées pour limiter cette liberté notamment dans les situations faisant intervenir un produit qualifié d'*élément essentiel*. Ainsi, certaines restrictions ou obligations imposées par un titulaire de droit de propriété intellectuelle au moment d'accorder des licences peuvent ouvrir la voie à l'application du droit de la concurrence.

La prochaine section du texte permettra d'analyser une variante du refus d'accorder des licences, c'est-à-dire le cas des contrats et des accords d'exclusivité par lesquels les titulaires de droits

114. *Ibid.*, p. 1358.
115. *United States* c. *Colgate & Co.,* 250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465 (1919); *Associated Press* c. *United States,* 326 U.S. 1, 15 (1945); *Hanover Shoe, Inc.* c. *United Shoe Machinery Corp.,* 392 U.S. 481 (1968).
116. *Intergraph Corp.* c. *Intel Corp.,* précité, note 113, 1358.

de propriété intellectuelle, soit limitent les personnes à qui ils accordent des licences, soit imposent aux preneurs de licence l'obligation de s'approvisionner exclusivement chez eux.

2.2 Les contrats et les accords d'exclusivité

Comme il vient d'être écrit, le concept de l'exclusivité peut se présenter sous deux formes. Cette section du texte sera consacrée à une analyse de l'utilisation qui est faite de chacune de ces deux formes d'exclusivité et à une étude de la réaction des tribunaux face à de telles pratiques. Pour compléter cette analyse, la situation américaine et européenne sera également regardée.

La première forme que peut prendre l'exclusivité est le contrat d'exclusivité qui vise le transfert exclusif de droits de propriété intellectuelle à un seul bénéficiaire pour une période de temps définie. Cette pratique très répandue se distingue de la cession de droits par le fait que le donneur de licence conserve ses droits au terme de la période d'exclusivité. Elle interdit au donneur de licence d'accorder une licence pour le même produit à qui que ce soit et permet au licencié d'être protégé face à toute concurrence dans la vente et la distribution du produit visé par le contrat d'exclusivité. À première vue, un tel contrat d'exclusivité ne devrait pas poser de problème du point de vue du droit de la concurrence puisqu'il n'a pour effet que de transférer l'utilisation de droit de propriété intellectuelle vers un autre fournisseur. Ce type de contrat n'est d'ailleurs interdit ni par la *Loi sur la concurrence* ni par les différentes lois de propriété intellectuelle.

Ainsi, dans la cause *E.C. Walker and Sons, Ltd.* c. *Lever Bias Machine Corporation*[117], le Commissaire des brevets a reconnu le droit du titulaire d'un brevet de refuser d'accorder une licence pour permettre la fabrication d'une machine servant à fabriquer des matériaux tubulaires alors qu'il avait auparavant consenti une licence exclusive sur une telle machine brevetée à une autre compagnie. Le requérant demandait au Commissaire des brevets de forcer Lever Bias à lui accorder une licence obligatoire pour lui permettre de fabriquer la machine brevetée. Au soutien de sa demande, Walker prétendait que le brevet n'était pas utilisé au Canada, que le défendeur ne répondait pas à la demande pour le produit au Canada

117. *E.C. Walker and Sons, Ltd.* c. *Lever Bias Machine Corporation,* (1953) 13 Fox Pat. C. 190 (Commr.).

et que le refus d'accorder une licence lui causait un préjudice. Dans sa décision, le Commissaire a conclu qu'une demande provenant d'une seule personne, ici Walker, ne suffisait pas pour dire qu'il y avait effectivement une demande au Canada et a rejeté cet argument de Walker. Le Commissaire a aussi rejeté l'argument voulant que le refus d'accorder une licence cause un préjudice à Walker, puisque ce dernier pouvait utiliser d'autres façons pour produire les produits tubulaires qu'il désirait vendre.

Malgré cette décision, les professeurs Gallini et Trebilcock prétendent que:

> [...] puisque la *Loi sur les brevets* interdit la suppression des innovations, un contrat d'exclusivité, en particulier s'il vise un concurrent éventuel du donneur de licence, sera considéré suspect si le détenteur de la licence n'exploite pas l'invention, parce qu'une telle exclusivité pourrait supposer la cartellisation.[118]

Du point de vue de la *Loi sur la concurrence,* une telle pratique peut être analysée de la même façon que le simple refus d'accorder une licence. Ainsi, ce n'est pas la conclusion d'un contrat d'exclusivité qui porte atteinte au droit de la concurrence, mais plutôt le fait de limiter la circulation d'une invention ou d'une création dans le but de maintenir une position dominante. Encore une fois, c'est donc en vertu des articles 78 et 79 de la *Loi sur la concurrence* portant sur l'abus de position dominante qu'une telle pratique pourra être révisée.

La deuxième forme que peut prendre une entente d'exclusivité est l'accord d'exclusivité dans l'approvisionnement au bénéfice du donneur de licence. Régie par l'article 77 de la *Loi sur la concurrence,* cette pratique est très répandue dans le contexte des marques de commerce, mais aussi avec d'autres droits de propriété intellectuelle. De plus, cette pratique voulant qu'une compagnie fasse signer des accords d'exclusivité à ses clients ne constitue pas en soi un acte anticoncurrentiel. Toutefois, de telles ententes d'exclusivité pourront être révisées par le Tribunal de la concurrence si elles sont pratiquées «par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché»[119], et qu'elles auront vraisemblablement:

---

118. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 35.
119. *Loi sur la concurrence*, art. 77(2).

> a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur un marché; b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur un marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur un marché; c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure, et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance [...][120]

Le Tribunal aura alors la possibilité de rendre une ordonnance visant à:

> [...] interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.[121]

En effet, un accord d'exclusivité qui impose au preneur de licence d'utiliser seulement le produit ou le procédé du donneur de licence réduit le nombre des clients disponibles pour un concurrent de ce donneur de licence et rend plus ardue l'implantation de ce concurrent sur le marché visé par le contrat d'exclusivité. Cette situation aura évidemment un effet néfaste sur la concurrence puisqu'il existera moins de produits de remplacement sur le marché ou, du moins, ceux-ci seront moins répandus sur le marché.

Dans la seule affaire canadienne sur cette question, la cause *NutraSweet*[122], le défendeur a été accusé d'avoir abusé de sa position dominante en ayant utilisé de manière abusive sa marque de commerce avec l'objectif d'empêcher la concurrence dans le marché canadien de l'aspartame en rendant très difficile l'entrée de nouveaux joueurs. NutraSweet avait, entre autres, comme pratique commerciale d'accorder des rabais substantiels à ses clients acceptant d'apposer le logo de sa marque de commerce sur leurs produits qui contenaient de l'aspartame et n'accordait ce droit d'apposer la marque qu'aux clients qui signaient des contrats d'exclusivité. Cette pratique était devenue nécessaire à la compagnie NutraSweet pour conserver sa position dominante puisque son brevet canadien était expiré. Ses contrats d'exclusivité lui permettaient donc de se servir

120. *Ibid.,* art. 77(2)a), b) et c).
121. *Ibid.,* art. 77(2) *in fine*.
122. *Canada (Directeur des enquêtes et recherches)* c. *NutraSweet Co.,* (1990) 32 C.P.R. (3d) 1.

de son brevet américain toujours en vigueur pour prolonger son contrôle du marché canadien. Dans son jugement, le Tribunal utilisa la notion d'incitation à l'exclusivité prévue à l'alinéa 77(1)b) de la *Loi sur la concurrence*[123] pour juger que les incitatifs économiques offerts par NutraSweet constituaient de la vente exclusive contraire au droit de la concurrence. Le Tribunal, reconnaissant les barrières à l'entrée créées par cette pratique, a rendu une ordonnance interdisant, entre autres, à NutraSweet de continuer à offrir des rabais à ses clients qui apposaient ladite marque de commerce sur leurs produits.

Par ailleurs, un donneur de licence pourrait aussi, comme l'avait fait NutraSweet, tenter d'inciter les acheteurs à s'approvisionner exclusivement chez lui en insérant, dans le contrat de licence, une clause de soutien de la concurrence. Par cette clause, le fournisseur assure aux acheteurs qu'il leur offrira ses produits au même prix que ses concurrents. Il pourrait aussi introduire une clause dite du client le plus favorisé qui assure à un acheteur qu'il pourra se procurer, en tout temps, le produit au prix le plus bas payé par tout autre client du donneur de licence[124]. En fait, ces clauses additionnelles servent généralement d'incitatifs auprès des preneurs de licence pour qu'ils acceptent d'être liés par des accords d'exclusivité. Elles ont toutefois comme effet de rendre captifs les preneurs de licence et d'ainsi empêcher d'autres fournisseurs de s'installer sur le marché touché. De telles clauses pourraient donc faire l'objet d'une analyse en vertu de l'alinéa 77(1)b) de la *Loi sur la concurrence* régissant les incitatifs à l'exclusivité.

Un accord pourra aussi combiner les deux formes d'exclusivité. Ainsi, le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle pourrait accorder au preneur de licence le droit exclusif d'exploiter son invention alors que le preneur de licence acceptera, en retour, de s'approvisionner exclusivement auprès du donneur de licence ou alors refusera d'utiliser ou de vendre des produits semblables fabriqués par un concurrent du donneur de licence. Puisque ce type d'entente n'est que le regroupement des deux formes d'exclusivité acceptées

123. *Loi sur la concurrence,* art. 77(1)b): «b) toute pratique par laquelle le fournisseur d'un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s'il convient de se conformer à une condition énoncée à l'un ou l'autre de ces sous-alinéas.»

124. B.P. LYERLA, J. KOWALSKI et T. RAGHAVAN, «Understanding the Intellectual Property License: Things to Think About when Drafting Patent Licenses», (2001) 672 *PLI/Pat* 353, 369.

par les tribunaux, il est permis de croire que les mêmes règles trouveront application et qu'une telle entente ne posera généralement pas de problème au point de vue de la concurrence pourvu qu'elle ne constitue pas un abus de position dominante.

Aux États-Unis, le contrat d'exclusivité par lequel un donneur de licence accorde à une entreprise un droit exclusif d'exploiter un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle est expressément autorisé dans le cas des brevets par l'article 261 du *Patent Act*[125]. Il sera toutefois analysé différemment selon que le preneur de licence est un concurrent ou non du donneur de licence. Si la licence exclusive est accordée à une entreprise qui n'est pas un concurrent du donneur de licence, le contrat d'exclusivité n'affectera pas le niveau de concurrence présent sur le marché puisqu'il aura comme seul effet de transférer l'exploitation exclusive du produit visé à une autre entité. La licence exclusive permettra ainsi d'encourager le preneur de licence à investir les sommes nécessaires au développement d'un marché pour le produit en question. C'est d'ailleurs ce que prévoient les lignes directrices américaines concernant l'octroi de licences de propriété intellectuelle[126].

Par contre, un contrat de licence exclusive pourra, dans certaines circonstances, avoir des effets néfastes sur la concurrence. Ainsi, si le titulaire du droit de propriété intellectuelle accorde à un concurrent une licence exclusive par laquelle il s'empêche de poursuivre l'exploitation du produit visé, le contrat de licence aura comme effet de supprimer la concurrence future dans la distribution de ce produit. Le contrat sera alors considéré comme une vente d'un élément d'actif et analysé en vertu des lignes directrices sur les fusions[127].

---

125. *Patent Act*, 35 U.S.C.: «The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.»

126. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 2.3: «Licensing, cross-licensing, or otherwise transferring intellectual property can facilitate integration of the licensed property with complementary factors of production. This integration can lead to more efficient exploitation of the intellectual property, benefiting consumers through the reduction of costs and the introduction of new products. Such arrangements increase the value of intellectual property to consumers and to the developers of the technology. By potentially increasing the expected returns from intellectual property, licensing also can increase the incentive for its creation and thus promote greater investment in research and development.»

127. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Merger Guidelines,* Government Printing Office, Washington (D.C.), 1988, disponible à

Les lignes directrices américaines sur l'octroi de licences de propriété intellectuelle prévoient également des «zones de sécurité» qui permettent aux parties à un contrat de licence de propriété intellectuelle d'éviter toute poursuite si la restriction imposée par le contrat n'est pas ouvertement anticoncurrentielle et si le donneur ainsi que le preneur de licence ne détiennent collectivement pas plus de 20 % des marchés touchés par les restrictions[128]. Encore une fois, le marché devra être déterminé en tenant compte de la nature particulière des droits de propriété intellectuelle et de la position de monopole qu'ils entraînent. Dans le cas des accords technologiques, les autorités américaines prévoient:

> [Traduction] qu'elles ne contesteront pas une restriction si elle n'est pas ouvertement anticoncurrentielle et qu'il existe au moins quatre technologies ou innovateurs autonomes en plus des technologies contrôlées par les participants à l'accord de licence comportant des aspects restrictifs.[129]

Comme il a été exprimé plus tôt dans le cas du refus d'accorder des licences, il est logique de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de choisir à qui ils souhaitent accorder des licences sur leurs inventions et la forme que prendront ces licences. C'est d'ailleurs ce qu'avait décidé la Cour suprême des États-Unis dans la cause américaine *Cataphote Corp.* c. *DeSoto Chemical Coatings*[130] au moment d'analyser les cas de refus d'accorder des licences. En effet, alors que les titulaires de droit de propriété intellectuelle se voient accorder le droit exclusif d'exploiter leur invention ou leur création, il serait inapproprié de leur interdire de transmettre de manière exclusive ce droit à une autre entité ne représentant pas un concurrent. Une telle obligation entraînerait une perte importante de la valeur d'un droit de propriété intellectuelle, une valeur qui repose en partie sur cette exclusivité. De plus, les accords d'exclusivité peuvent servir d'incitatif à l'investissement dans les infrastructures nécessaires à la fabrication ou à la fourniture des produits visés par l'exclusivité. En effet, tant pour le donneur que

---

l'adresse suivante: <www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm>; à titre d'illustration, voir aussi le document: *Justice Department Files First Antitrust Suit Against Foreign Company Since 1992 Policy Change*, 8858E, May 26th 1994, dans lequel on retrouve le compte rendu d'une enquête récente durant laquelle le Département de la Justice a prétendu qu'un contrat d'exclusivité intervenu entre les compagnies S.C. Johnson et Bayer avait eu pour effet de renforcer la position dominante de S.C. Johnson sur le marché américain.

128. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 4.3.
129. *Ibid.,* par. 3.2.3, exemple 4.
130. *Cataphote Corp.* c. *DeSoto Chem. Coatings, Inc.*, 385 U.S. 832 (1966).

pour le preneur de licence, le contrat d'exclusivité garantit que les investissements qu'ils feront en infrastructure ou en promotion pour faciliter la distribution du produit ne serviront pas à un concurrent d'une ou de l'autre des parties au contrat.

Par ailleurs, les accords d'exclusivité qui empêchent le preneur de licence d'utiliser ou de vendre des technologies ou des produits provenant de concurrents du donneur de licence pourront eux aussi être interdits dans certaines circonstances. Ainsi, les tribunaux américains se sont déjà prononcés pour interdire des accords d'exclusivité lorsque ceux-ci visaient un pourcentage significatif des acheteurs ou des vendeurs d'un produit ou lorsque les restrictions empêchaient d'autres fournisseurs d'avoir accès au marché, rendant ainsi difficile pour les consommateurs l'accès au produit visé par l'accord[131]. Ces pratiques ont été décrites dans la cause *National Lockwasher Co.* c. *George K. Garret Co.*[132] comme une utilisation abusive des monopoles légaux que confèrent les brevets dans le but d'éliminer les fabricants et les distributeurs d'articles concurrents. Dans cette affaire, le titulaire d'un brevet sur des rondelles de sécurité interdisait aux fabricants avec qui il avait conclu des contrats de licence de fabriquer les modèles de rondelles de sécurité de ses concurrents. Aux prises avec une question de contrefaçon de brevet, le tribunal conclut que le brevet détenu par Lockwasher sur les rondelles était invalide en vertu de la doctrine américaine de l'usage abusif d'un brevet et refusa de faire respecter les clauses de la licence et, du même coup, le contrat d'exclusivité.

En Europe, l'analyse de ces pratiques est quelque peu différente. En effet, la jurisprudence européenne prévoit généralement que les contrats d'exclusivité constituent une restriction au commerce intracommunautaire puisque le preneur de licence est protégé de toute concurrence que pourraient lui livrer ses concurrents ou le donneur de licence lui-même. Cette manière d'analyser une telle pratique reflète la politique du Bureau européen de la concurrence qui vise à favoriser la libre circulation des produits sur tout le territoire de la Communauté, tout en reconnaissant la nécessité d'offrir aux entreprises des incitatifs suffisants pour les amener à investir en Europe[133]. Les tribunaux ont donc jugé que de tels contrats

131. *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2* c. *Hyde,* 446 U.S. 2 (1984).
132. *National Lockwasher Co.* c. *George K. Garret Co.,* 137 F.2d 255 (1943).
133. ORGANISATION MONDIALE DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989, p. 61.

d'exclusivité enfreignaient le paragraphe 85(1), maintenant 81(1), du *Traité de Rome*[134].

Les tribunaux européens ont toutefois généralement conclu que ces contrats devaient être exemptés en vertu du paragraphe 85(3), maintenant 81(3)[135], puisqu'ils étaient jugés indispensables pour encourager le preneur de licence à investir dans les technologies visées par les droits de propriété intellectuelle. Cette conclusion est d'ailleurs conforme aux directives contenues dans le Règlement concernant l'application de l'article 85 (3) à des catégories d'accords de distribution exclusive[136].

Par contre, dans la cause *Nungeser*[137], le tribunal a modifié le raisonnement utilisé jusque-là et a conclu que les contrats d'exclusivité étaient permis, sauf lorsqu'ils avaient comme objectif de res-

134. L'article 81 du Traité de Rome prévoit que:
«1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.»

135. *Ibid.*, art. 81(3):
«3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
– à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
– à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.»

136. *Règlement (CEE) nº 1983/83 de la Commission* du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution exclusive, J.O. nº L 173 du 03-06-1983.

137. *Nungeser* c. *Commission*, cause nº L 5/13, 7 janvier 1987.

treindre le commerce au sein de la Communauté européenne. Ce raisonnement n'avait toutefois pas été retenu par la Commission européenne dans la cause *Boussois / Interpane*[138] rendue dans la même période que la décision *Nungeser*. En effet, dans la cause *Boussois / Interpane* il a été jugé que, comme dans les décisions ayant précédé *Nungeser*, le contrat d'exclusivité constituait une infraction au paragraphe 85(1), maintenant 81(1), mais qu'une exception sur la base du paragraphe 85(3), maintenant 81(3), devait être accordée en raison des avantages que retirait le marché communautaire de cette exclusivité.

Cette discorde entre ces deux dernières décisions peut paraître quelque peu théorique. En effet, bien que le raisonnement utilisé dans chaque affaire soit très différent, le résultat final demeure semblable puisque, dans les deux cas, l'exclusivité à été jugé légale et même nécessaire au développement d'un marché pour le produit. Il est toutefois intéressant de constater que le raisonnement suivi par la Commission européenne dans la cause *Nungeser,* qui semble du même coup s'écarter du texte du *Traité,* se rapproche beaucoup des raisonnements des tribunaux canadiens et américains. En effet, selon ces derniers, les contrats et les accords d'exclusivité doivent, à première vue, être considérés comme légaux, à moins qu'ils ne produisent des effets anticoncurrentiels ou qu'ils aient été mis en œuvre dans le but de nuire à la concurrence.

Le fait de reconnaître aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la possibilité de conclure des ententes d'exclusivité avec d'autres entreprises à la condition de respecter certaines obligations ne laisse toutefois pas le champ complètement libre aux donneurs de licences. En effet, comme il sera vu dans la section qui suit, l'imposition de restrictions sur les marchés de la revente peut, dans certaines circonstances, causer des problèmes face au droit de la concurrence.

2.3 Les accords de répartition des marchés

Pour faciliter le développement d'un marché pour un produit et pour augmenter la valeur des licences qu'ils accordent, les détenteurs de droits de propriété intellectuelle ont souvent recours à des clauses restreignant les marchés dans lesquels les licenciés pourront vendre ou produire leurs produits. Bien souvent, une limitation de marché imposée à un licencié est accompagnée d'une exclusivité

138. *Boissois* c. *Interpane*, [1986] 3 C.M.L.R. 222.

au profit de ce dernier sur le territoire donné ou dans le champ d'exploitation spécifié. Cette exclusivité impose une restriction au donneur de licence qui devra donc s'assurer d'avoir bien choisi les bénéficiaires des licences.

La présente section sera consacrée à l'analyse des principales restrictions d'utilisation qu'imposent les donneurs de licence à leurs licenciés. Nous verrons ainsi comment les droits canadien et américain mettent en parallèle le respect du monopole détenu par les titulaires de droits de propriété intellectuelle et le bénéfice que retire le public d'une certaine concurrence entre les fournisseurs présents sur un marché. La forme la plus répandue de limitation de marché est la restriction territoriale. Cette technique prévoit que le fournisseur du produit ou, dans notre cas, le donneur de licence, morcelle le territoire sur lequel il compte commercialiser le produit et accorde à un ou à quelques fournisseurs le droit exclusif de produire ou de revendre le produit à l'intérieur de la partie de territoire qui leur est réservée. Cette pratique, couverte par le paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* visant les limitations de marché, est souvent utilisée dans le but d'assurer le bon fonctionnement des réseaux de distribution d'un produit. Elle peut prendre deux formes: la restriction territoriale «ouverte» qui accorde à un fournisseur le droit exclusif de produire un bien sur un territoire donné, mais qui n'empêche pas l'importation parallèle de biens en provenance d'autres territoires, et la restriction territoriale «fermée» qui permet au preneur de licence «d'obtenir le droit exclusif complet de desservir les clients sur le territoire en cause»[139]. Dans ce dernier cas, le preneur de licence ne sera affecté ni par des concurrents locaux ni par des entreprises étrangères.

Le fait de segmenter le territoire entre différents preneurs de licence entraîne des avantages tant pour le donneur que pour les preneurs de licence. En effet, cette technique vise à protéger les preneurs de licence en évitant toute concurrence entre les fournisseurs d'un même produit. Ce type de concurrence, que l'on appelle souvent concurrence intra-marque, facilite la concurrence face aux produits concurrents c'est-à-dire la concurrence inter-marque. Ainsi, les preneurs de licence seront plus enclins à investir dans la promotion et dans la mise sur pied d'un réseau de distribution pour les produits visés par la licence puisqu'ils seront les seuls à pouvoir profiter de cette promotion. Par ailleurs, la limitation territoriale aide aussi le

139. P. REY et R.A. WINTER, «Restrictions axées sur l'exclusivité et propriété intellectuelle», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.,* note 9, p. 189-240, à la page 204.

fournisseur ou le titulaire des droits de propriété intellectuelle à s'implanter sur le marché face aux fournisseurs de produits concurrents et permet l'adaptation des produits aux marchés nationaux sur lesquels ils seront distribués[140].

En règle générale, la limitation territoriale qui efface la concurrence intra-marque n'a pas de conséquence importante sur le marché des produits de remplacement. En fait, selon Bériault, Renaud et Comtois, « la limitation de marché ne sera préjudiciable que si les fournisseurs concurrents sont de petite taille ou peu nombreux et que, par conséquent, les autres sources d'approvisionnement sont limitées»[141]. Ainsi, la possibilité qu'un véritable tort soit causé à la concurrence sur un marché est relativement minime si les consommateurs ont facilement accès à des produits de remplacement équivalents de marque concurrente[142].

Avant que le Tribunal de la concurrence puisse arriver à la conclusion qu'il est en présence de restrictions territoriales illégales, certaines conditions devront être remplies. Premièrement, le comportement devra avoir atteint l'état de pratique, c'est-à-dire qu'il devra être couramment adopté par le donneur de licence[143]. Deuxièmement, le respect de la restriction territoriale par les preneurs de licence devra être une condition à la fourniture du produit[144]. Ainsi, la pratique ne pourra être interdite que si le licencié a l'obligation de respecter le territoire qui lui est attribué et qu'à défaut de la respecter, sa licence lui sera retirée ou encore le fournisseur refusera de l'approvisionner. Troisièmement, le paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* prévoit que toute limitation de marché visant un produit ne sera interdite que si cette limitation «réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit»[145]. C'est d'ailleurs ce dernier point qui sera généralement plus difficile à établir.

Les contraintes qu'impose l'article 77 de la *Loi sur la concurrence* aux ententes de limitation de marché doivent être mises en

140. Pour d'autres avantages des limitations de marché, voir J. TIROLE, *The Theory of Industrial Organisation*, Cambridge, MIT Press, 1990, ch. 4.
141. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.,* note 41, p. 273.
142. *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1994,* Ottawa, Consommation et Corporation Canada, 1994, p. 28, dans une cause de restriction territoriale, la requête a été discontinuée vu l'existence d'un certain nombre de distributeurs concurrents sur le marché.
143. *Loi sur la concurrence,* art. 77(1).
144. *Ibid.,* art. 77(2).
145. *Ibid.,* art. 77(3).

parallèle avec la *Loi sur les brevets* qui permet au titulaire du brevet d'entreprendre des poursuites en contrefaçon dans le cas d'importations parallèles de biens fabriqués grâce à un procédé pour lequel il détient un droit de propriété intellectuelle[146]. Le concept d'importation parallèle se présente lorsqu'une personne tente d'importer au Canada des produits fabriqués à l'étranger sans l'autorisation du détenteur des droits de propriété intellectuelle. Ce geste venant affecter les droits des détenteurs canadiens de propriétés intellectuelles, il est interdit soit directement, soit indirectement par les différentes lois de propriété intellectuelle[147].

Aucune cause canadienne n'est venue clarifier la notion d'importation parallèle dans les cas de brevets; mais, dans le domaine des marques de commerce, les tribunaux canadiens ont reconnu à quelques reprises que les titulaires de marques de commerce doivent être protégés contre l'importation parallèle de biens portant une marque de commerce légitime et dont ils n'avaient pas autorisé l'importation[148]. De plus, comme la nature même d'un droit de propriété intellectuelle accorde à son détenteur une position de monopole dans la fourniture des produits utilisant le procédé protégé, il serait logique de permettre au détenteur d'accorder des licences prévoyant un territoire exclusif pour chacun des preneurs de licence, puisque cette pratique ne fait que disperser entre ces derniers le droit initialement détenu par une seule personne, le donneur de licence. L'entente prévoyant une restriction territoriale ne devrait toutefois pas servir de prétexte à la formation d'un complot entre les détenteurs de licences, complot qui serait contraire à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence.*

Aux États-Unis, l'affrontement semble certain entre les règles antitrust contenues aux articles 1 et 2 du *Sherman Act* qui interdi-

146. Sur la question de l'équilibre entre la législation sur la concurrence et la législation sur les brevets en vue de restreindre les importations parallèles de produits intégrant de la propriété intellectuelle, voir R.D. ANDERSON, P.J. HUGHES, S.D. KHOSLA et M.F. RONAYNE, *Intellectual Property Rights and International Market Segmentation: Implications of the Exhaustion Principle*, document de travail, Hull, Bureau de la concurrence, Direction des affaires économiques et internationales, 1990.

147. *Loi sur les brevets,* art. 42; *Loi sur le droit d'auteur*, art. 44.1; *Loi sur les marques de commerce,* art. 19.

148. *Remington Rand Ltd.* c. *Transworld Metal Co. Ltd.,* (1960) 32 C.P.R. 99; *Mattel Canada Inc.* c. *GTS Acquisitions and Nintendo of America Inc.,* (1989) 27 C.P.R. (3d) 358; *H.J. Heinz of Canada Ltd.* c. *Edan Foods Sales,* (1991) 35 C.P.R. (3d) 213; *Consumers Distributing Company Limited* c. *Seiko Time Canada Ltd.,* [1984] 1 R.C.S. 583; *Smith & Nephew et al.* c. *Glen Oak Inc. et al.,* (1996) 198 N.R. 302; *Coca-Cola Ltd.* c. *Pardhan*, (1999) 85 C.P.R. (3d) 489.

sent les monopolisations ainsi que les ententes qui restreignent indûment la concurrence et les dispositions des lois de propriété intellectuelle, tel l'article 261 du *Patent Code,* qui permettent explicitement la ratification d'ententes contenant des restrictions territoriales[149]. En effet, bien qu'un donneur de licence n'ait pas l'obligation de créer un marché concurrentiel pour sa propre technologie, «l'attribution de territoires exclusifs pourra être contestée lorsque le détenteur de la licence est un concurrent ou un concurrent éventuel, que les marchés sont concentrés ou que les barrières à l'entrée sont élevées»[150]. Cette directive particulière ne fait que rappeler la règle générale qui prévoit que le fait d'accorder une licence ne doit pas avoir comme conséquence de réduire la concurrence sur le marché à un niveau inférieur à celui qui existait avant que la licence ne soit accordée. Par contre, des restrictions territoriales seront jugées anticoncurrentielles si elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour exploiter les droits de propriété intellectuelle et si les restrictions prennent plutôt la forme d'ententes visant un partage à l'amiable entre les différents distributeurs d'un produit sans profiter directement au titulaire des droits de propriété intellectuelle[151].

Ainsi, dans la cause *United States* c. *Arnold, Schwinn & Co.*[152], une décision datant de 1967, la Cour de district avait jugé illégale la pratique développée par Schwinn d'attribuer des territoires exclusifs précis à chacun de ses distributeurs[153]. Elle accepta toutefois que ceux-ci ne puissent vendre leurs produits qu'à des clients franchisés de Schwinn. La Cour suprême, appelée à se prononcer sur cette deuxième question, infirma la conclusion de la Cour de district et jugea que le fabricant n'avait pas le pouvoir d'imposer ces deux restrictions à ses distributeurs et que cette pratique constituait une coalition ou une entente contraire à l'article 1 du *Sherman Act*[154]. Il est toutefois important de noter que cette décision ne faisait pas intervenir de droit de propriété intellectuelle. En effet, à cette époque, dans

149. *Dunlup Co.* c. *Kelsey-Hayes Co*., 484 F.2d 407, 417 (6th Cir. 1973), cert. refusé: 415 U.S. 917 (1974); *Milner Instituform Inc.* c. *Instituform of North America Inc*., 605 F. Supp. 1125 (1985), confirmée: 830 F.2d 606 (1987); *Timken Roller Bearing* c. *United States*, 341 U.S. 593, 598-599 (1951); voir L.I. REISER, «American Jurisprudence», (1987) 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 1201, à jour en mai 2001.
150. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 41.
151. R.D. ANDERSON, P.M. FEUER, B.A. RIVARD et M.F. RONAYNE, «Droits de propriété intellectuelle et segmentation du marché international dans la zone de libre-échange nord-américain», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.,* note 9, p. 475, à la page 498.
152. *United States* c. *Arnold, Schwinn & Co.,* 388 U.S. 365 (1967).
153. *United States c. Arnold, Schwinn & Co*., 237 F.Supp. 323 (1965).
154. *United States* c. *Arnold, Schwinn & Co.,* précité, note 152, 377.

les causes faisant intervenir des droits de propriété intellectuelle, les tribunaux américains ont généralement appliqué le modèle de l'«exception à l'égard de la législation antitrust» qui soustrait à l'application des règles antitrust les cas où des droits de propriété intellectuelle sont en cause[155].

Entre la fin des années 70 et le début des années 90, une série de décisions américaines et des modifications législatives[156] ont significativement diminué l'importance de la théorie des «sphères distinctes» voulant que les situations impliquant des droits de propriété intellectuelle permettent d'écarter les règles du droit de la concurrence. Cette nouvelle façon d'analyser les conflits entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est aussi présente dans les *Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995.

Parmi les décisions importantes ayant amené ce renversement, nous devons citer l'affaire *Sylvania*[157] dans laquelle la Cour suprême a examiné une plainte contestant une restriction territoriale imposée dans un contrat de franchise. La clause en question permettait à Continental, le franchisé, de vendre des produits de marque Sylvania à la condition qu'il limite ses ventes à un territoire précis défini par Sylvania, le franchiseur. Au moment où Continental a avisé Sylvania qu'il comptait distribuer le produit à l'extérieur du territoire qui lui était réservé, Sylvania lui retira sa franchise. Continental entreprit une action contre *Sylvania*, alléguant que la restriction territoriale qui lui était imposée constituait une infraction en soi (*per se*) à l'article 1 du *Sherman Act.*

Au moment de l'audition de cette cause, les principes énoncés dans la décision *Schwinn* constituaient le précédent pour ce type de pratique. En vertu de ces principes, toute restriction territoriale imposée à un franchisé était considérée illégale en soi si le fabriquant cédait son droit de propriété sur le produit avant que celui-ci ne soit vendu par le vendeur final. La même restriction territoriale aurait

155. *Continental Paper Bag Co.* c. *Eastern Paper Bag Co.,* précité, note 22; *Crown Dye & Tool Co.* c. *Nye Tool & Mach. Works,* précité, note 22; *E. Bement & Sons* c. *National Harrow Co.,* précité, note 16.

156. *National Cooperative Production Amendments of 1993,* Pub. L. 103-42, 107 Stat. 117 (codifiée à 15 U.S.C. Sect. 4301-43605 (1994)); *Patent Misuse Reform Act of 1988,* Pub. L. 100-703, 102 Stat. 4676 (codifiée à 35 U.S.C. Sect. 271(d)(5) (1994)); *National Cooperative Research Act of 1984,* Pub. L. 98-462, 98 Stat. 1815 (codifiée à 15 U.S.C. Sect. 4301-4305 (1994)).

157. *Continental T.V. Inc.* c. *GTE Sylvania Inc.,* 433 U.S. 36 (1977); voir aussi *White Motor Co.* c. *United States,* 372 U.S. 253 (1963).

toutefois été examinée en fonction de la «règle de raison» si le fabricant avait conservé le droit de propriété réelle du bien jusqu'à sa vente à l'acheteur final[158].

Dans la cause *Sylvania*, après avoir analysé les différents effets que pouvait produire une clause imposant une restriction territoriale tant sur la concurrence intra-marque qu'inter-marque, la Cour décida que ce type de limitation devait généralement être jugé légal lorsque la concurrence inter-marque était suffisamment forte pour compenser l'absence de concurrence intra-marque. La Cour suprême des États-Unis a donc infirmé le jugement rendu dans l'arrêt *Schwinn* et refusa de conclure que les restrictions territoriales devaient être déclarées illégales en soi. Elle précisa ensuite que la légalité de telles restrictions devait être déterminée après une analyse fondée sur la «règle de raison» et une détermination des véritables effets économiques de celles-ci[159]. Cette conclusion a par la suite été reprise dans plusieurs décisions émanant de différents tribunaux américains[160] et par les *Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995[161]. C'est donc dire que, comme toutes les pratiques pouvant affecter la concurrence, un contrat de limitation territoriale devrait avoir eu des effets directs sur la concurrence afin de pouvoir entraîner une sanction.

---

158. *United States* c. *Arnold, Schwinn & Co.,* précité, note 152, 368.
159. *Continental T.V. Inc.* c. *GTE Sylvania Inc.,* 433 U.S. 36, 57-59 (1977).
160. *Broadcast Music, Inc.* c. *Columbia Broadcasting System, Inc.,* 441 U.S. 1 (1979); *NCAA* c. *Board of Regents of the University of Oklahoma*, 468 U.S. 85 (1984); *Federal Trade Commission* c. *Indiana Federation of Dentists*, 476 U.S. 447 (1986); *Murphy* c. *Business Cards Tomorrow Inc.*, 854 F.2d 1202; *Ryko Manufacturing Co.* c. *Eden Services*, (1987) 823 F.2d 1215 (1988), pourvoi refusé, 484 U.S. 1026 (1988); *United States* c. *Westinghouse Electric Corp.*, 648 F.2d 642 (1981); *Mallinckrodt Inc.* c. *Mediport Inc.*, 976 F.2d 700 (1992), dans cette cause, la Cour a refusé d'accepter les arguments du demandeur selon lesquels le fait d'imposer que le produit breveté fasse l'objet d'un usage unique constituait une pratique illégale simplement parce qu'elle imposait une restriction. La Cour a plutôt décidé d'appliquer la «règle de raison»; *United States* c. *Pilkington plc.,* Cic. No. 94-345 (D. Ariz., filed May 24, 1994), dans cette cause, il a été décidé qu'il était contraire à la loi de maintenir un système de restrictions territoriales entre les preneurs de licences pour un produit breveté après l'expiration du brevet. Voir aussi P.E. AREEDA, *Antitrust Law*, New York, Aspen Law & Business, 1986, § 1502.
161. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 3.4: «In the vast majority of cases, restraints in intellectual property licensing arrangements are evaluated under the rule of reason. The Agencies' general approach in analyzing a licensing restraint under the rule of reason is to inquire whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects.»

En Europe, depuis l'adoption du *Traité de Rome*, la règle est quelque peu différente en ce qui concerne les importations parallèles. En effet, il est maintenant interdit de tenter d'imposer des restrictions territoriales par l'exercice de droits de propriété intellectuelle face à des biens importés légalement d'un autre pays de la Communauté européenne[162]. Cette interdiction provient de l'instauration du principe de la libre circulation des biens dans l'ensemble du territoire de la Communauté et de l'interprétation stricte qui a été faite du *Traité de Rome,* une interprétation amenant l'imposition de limites à l'application de restrictions territoriales dans les contrats de licence. Ainsi, si les biens ont été mis en marché dans un pays membre de la Communauté européenne avec l'accord du détenteur des droits de propriété intellectuelle, les revendeurs ne peuvent pas se voir imposer de restrictions quant au territoire sur lequel ils auront la possibilité de distribuer les biens intégrant ces droits[163]. Cette restriction repose sur l'application de la théorie de l'épuisement à l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Selon cette théorie, un inventeur qui a mis sur le marché son invention ne peut plus restreindre la revente de celle-ci[164]. Par contre, il demeure permis pour un fabricant d'utiliser ses droits de propriété intellectuelle dans le but de bloquer les importations parallèles de biens qui n'ont pas été fabriqués dans un État membre de la Communauté européenne[165].

La décision *Nungesser*[166]*,* dont il a été question plus tôt, est venue adoucir la règle interdisant les restrictions territoriales en établissant une distinction entre les restrictions territoriales «ouvertes» et les restrictions territoriales «fermées» ou «absolues». Dans

162. W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade-marks and Allied Rights*, 3e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 32-42; I. VAN BAEL et J.-F. BELLIS, *Droit de la concurrence dans la Communauté économique européenne,* Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 464-475.
163. *Traité de Rome,* art. 81(1).
164. Voir la décision *Centrafarm BV* c. *Sterling Drug Inc*., [1974] R.J.C. 1147, 1162-1163. Dans cette décision, la Cour européenne a refusé d'accorder au titulaire d'un brevet citoyen des Pays-Bas le droit de bloquer l'importation parallèle de produits légalement mis en marché au Royaume-Uni par un détenteur de licence; voir aussi *Centrafarm* c. *Winthorp*, [1974] R.J.C. 1183, pour un cas d'importation parallèle de biens arborant une marque de commerce; *Burroughs* c. *Geha-Werke*, O.J. nº L 13/53, 17 janvier 1972; *Burroughs* c. *Delplanque*, O.J. nº L 13/50, 17 janvier 1972; *Silhouette International Schmied*, [1998] E.C.R. I-4799, [1998] 2 C.M.L.R. 953; *Sebago et Maison Dubois*, [1999] E.C.R. I-4103; *Davidoff e.a.*, [2001] E.C.R. I-8691.
165. *E.M.I.* c. *CBS,* [1976] E.C.R. 811.
166. *Nungesser* c. *Commission*, [1982] E.C.R. 2015.

cette cause, Nungesser, un fabricant de semences de maïs, faisait valoir que les restrictions territoriales qu'il imposait étaient nécessaires pour favoriser l'innovation en raison du climat de chaque région, de la qualité du sol, de la fragilité du produit et de l'existence d'une concurrence inter-marque pour ce type de produit. Selon cette décision, une restriction dite «ouverte» qui garantit l'exclusivité dans la production mais qui permet l'importation parallèle, en provenance d'autres pays de la Communauté, de produits protégés par des droits de propriété intellectuelle sera jugée légale puisqu'elle ne restreint pas la concurrence en vertu de l'article 81 du *Traité de Rome*. Par la suite, cette distinction a été adoptée par la Communauté européenne dans ses *Lignes directrices sur l'exemption en bloc des licences de brevet*[167] qui furent publiées en 1984; elle fait maintenant l'objet d'une exception générale de l'application de l'article 81 du *Traité de Rome* dans les cas de licences de brevets. En vertu de cette exception, sont permises les restrictions territoriales «ouvertes» qui obligent les donneurs de licences à ne pas vendre de produits dans une zone désignée à une personne autre que le preneur de licence, qui, lui, s'engage à ne pas fabriquer ou utiliser le produit ou le procédé visé par la licence dans un territoire autre que celui qui lui est réservé[168]. Par contre, les restrictions territoriales «absolues» qui restreignent les importations parallèles sont interdites en droit européen.

Par ailleurs, la réglementation européenne permet de restreindre les importations parallèles lorsque l'entente d'exclusivité territoriale aide à améliorer la production ou le progrès économique tout en étant bénéfique pour les consommateurs et que cette «restriction est indispensable pour inciter le détenteur de la licence à adopter et à promouvoir la technologie, lorsque les biens proviennent de l'extérieur de l'Union européenne ou lorsqu'ils proviennent d'un État membre de l'Union européenne en vertu d'une licence obligatoire»[169]. Dans le cas de la licence obligatoire, on jugera que la distribution du bien n'a pas été autorisée par le détenteur du droit de propriété intellectuelle, mais plutôt que la mise en marche a été imposée législativement ou judiciairement. Cette particularité permettra au titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits visés par les licences obligatoires d'imposer des restrictions territoriales comme si aucune licence n'avait été accordée sur le territoire européen.

167. *Règlement (CE) nº 240/96 de la Commission*.
168. B. GOEBEL, «Advanced Licensing Agreements 2002: International Content Licensing Issues», (2002) 692 *PLI/Pat* 371, 377-378.
169. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 47.

Sur le plan international, un système prévoyant une segmentation du marché peut permettre à un fabricant de contrôler le prix de vente de ses produits dans chaque pays où il accorde une licence. Pour ce faire, le fabricant doit exercer un pouvoir sur le marché lui permettant de vendre son produit à un prix dépassant le prix concurrentiel normal pour ce produit ou pour un produit de remplacement. Il doit aussi pouvoir répondre à l'élasticité de la demande des consommateurs pour son produit et fixer ses prix de vente en fonction de cette variation. Finalement, le fabricant doit avoir la possibilité de limiter la revente de produits provenant d'un marché où les prix sont plus bas dans un marché où les prix sont plus élevés puisque la libre circulation des biens entre ces deux types de marché amènera un nivellement des prix de vente.

Les produits protégés par des droits de propriété intellectuelle permettent généralement de contrôler ces trois paramètres. En effet, tant les brevets, les droits d'auteur que les marques de commerce accordent, à des degrés divers, des droits exclusifs sur la fourniture de biens et permettent d'exercer un certain contrôle sur le marché. Bien souvent, la demande pour des produits incorporant des droits de propriété intellectuelle variera sensiblement d'un pays à un autre en fonction du pouvoir d'achat des consommateurs. Cette variation s'explique par le fait que, fréquemment, les produits protégés par des droits de propriété intellectuelle sont considérés comme des objets de luxe en raison de leur prix d'achat plus élevé. Finalement, les droits de propriété intellectuelle ont l'avantage de permettre la segmentation des marchés internationaux entre différents détenteurs de licences puisque ces droits empêchent généralement les importations parallèles de produits, limitant ainsi la libre circulation des biens entre les États.

Une telle segmentation des marchés comporte des avantages tant pour le fabricant, qui peut se permettre d'augmenter ses prix dans les régions où la demande est plus forte et où les consommateurs ont les moyens de payer, que pour les consommateurs des régions plus démunies, qui peuvent profiter de prix plus intéressants compte tenu de leur faible pouvoir d'achat. En l'absence de limitation de marché, les fabricants devraient fixer un prix semblable partout, ce qui restreindrait leurs revenus dans les régions plus riches et rendrait les produits inaccessibles aux consommateurs des régions moins fortunées. Ainsi, la possibilité d'implanter des systèmes de restrictions territoriales, donc d'imposer des prix discriminatoires, rend les produits accessibles sur un plus grand nombre de marchés,

ce qui a comme avantage d'augmenter la concurrence inter-marque qui s'avère économiquement bénéfique[170].

Au lieu d'imposer des limitations territoriales qui pourraient se révéler inefficaces en relation avec certains produits, certains titulaires de droits de propriété intellectuelle préfèrent mettre en œuvre des systèmes de licences limitant les champs d'utilisation ou de revente des produits. La section qui suit sera consacrée à l'étude de cette pratique.

En analysant le traitement que réserve le droit de la concurrence à différentes pratiques adoptées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle voulant prendre le contrôle du marché sur lequel ils désirent distribuer leur invention ou leur création, il a été possible de constater un certain nombre de restrictions aux droits de ces titulaires. En effet, bien que la règle fondamentale veuille que toute personne soit libre de contracter avec la personne de son choix, des concepts comme les licences obligatoires et la notion d'abus de droit ont pour effet d'imposer des restrictions au comportement des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ces limites peuvent trouver application tant dans les cas où un détenteur de droits refuse d'accorder des licences que lorsqu'il décide d'imposer des contrats d'exclusivité ou des accords de répartition de marché. Dans ces cas, bien que les régimes canadien, américain et européen se fondent sur des règles semblables, l'application qu'en ont faite les tribunaux européens reflète une volonté de favoriser la libre circulation des biens sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. Cet objectif a ainsi amené l'Europe à régir de manière plus sévère toutes les formes de répartition de marché pouvant limiter la libre circulation des biens. En même temps, au Canada et aux États-Unis, les principes de liberté contractuelle et la volonté de tout mettre en œuvre pour favoriser l'innovation technologique et la création artistique demeurent des facteurs primordiaux qui doivent être gardés à l'esprit.

Ayant maintenant terminé le survol des techniques permettant de prendre le contrôle du marché d'un produit, la section qui suit sera consacrée à une analyse des différentes techniques utilisées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour maintenir et étendre une part de marché importante.

---

170. Sur les avantages économiques de la discrimination par les prix, voir D.A. MALUEG et M. SCHWARTZ, «Parallel Imports, Demand Dispersion and International Price Discrimination», (1994) 37(3) *Journal of Inter. Ec.* 167-195.

3. LES PRATIQUES VISANT À ÉTENDRE LE CONTRÔLE D'UN MARCHÉ

Une fois que des titulaires de droits de propriété intellectuelle ont réussi à s'installer sur le marché d'un produit, ils se contentent rarement de détenir une position dominante sur le marché de ce seul produit. En effet, ceux-ci mettent parfois en œuvre certaines pratiques dans le but de consolider leur pouvoir ou d'étendre la portée de leur contrôle en tentant de prolonger la durée de protection qui leur est accordée ou d'atteindre d'autres marchés grâce à des ententes particulières.

Dans cette section, nous regarderons les obligations imposées aux licenciés telles que la rétrocession des améliorations ou «Grant-back». Nous analyserons aussi les pratiques visant à augmenter la part de marché des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire la mise en commun de droits, les licences croisées et la licence ou vente liée.

3.1 La rétrocession des améliorations ou «Grant-back»

Le «Grant-back», que l'on pourrait traduire par rétrocession des améliorations ou licence de retour, constitue une technique souvent utilisée par les titulaires de brevets. Selon cette technique, le titulaire d'un brevet inclut dans ses contrats de licence une clause prévoyant que, dans l'éventualité où le bénéficiaire de la licence développerait une amélioration au brevet, il aurait l'obligation de transférer le brevet sur le nouveau produit amélioré au titulaire du brevet d'origine ou, au moins, il aurait l'obligation de lui accorder une licence[171]. Dans la première éventualité, le bénéficiaire ayant développé l'amélioration se verra généralement accorder une licence sur celle-ci.

Les avantages de ce type de licence sont importants pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle d'origine qui peut ainsi conserver un contrôle complet sur son invention. Il s'agit aussi, pour le titulaire du brevet, d'une garantie qui l'incitera à rendre plus accessible son invention. De plus, les clauses de rétrocession permettent de regrouper tous les droits de propriété intellectuelle reliés à un procédé et aux produits qui lui sont complémentaires, ce qui

171. B.P. LYERLA, J. KOWALSKI et T. RAGHAVAN, «Understanding the Intellectual Property License: Things to Think About when Drafting Patent Licenses», (2001) 672 *PLI/Pat* 353, 372.

représente un important gain d'efficacité et de contrôle. Il devient ainsi plus simple et moins coûteux pour une personne désirant exploiter cette invention d'obtenir une licence couvrant l'invention de base et toutes les améliorations qui lui ont été apportées, tous les brevets étant regroupés dans les mains d'une seule personne. Par contre, le titulaire de l'ensemble de ces droits sera placé dans une position dominante de ce secteur économique, position qui pourrait du même coup amener des abus[172]. Aussi, puisque les brevets couvrant les améliorations seront généralement obtenus quelques années après l'obtention du brevet d'origine, le titulaire de ceux-ci pourra allonger la période durant laquelle il contrôlera le marché[173].

Le droit canadien de la concurrence ne semble pas s'opposer à cette technique puisqu'il permet aussi que des redevances soient exigées de l'innovateur pour l'utilisation de sa propre amélioration[174]. Par contre, une telle pratique pourrait, encore une fois, être qualifiée d'anticoncurrentielle si elle était utilisée dans le but de réduire indûment la concurrence.

Aux États-Unis, la décision *General Electric*[175], rendue en 1948, fut une des premières décisions à prétendre que les clauses de *Grant-back* exclusives pouvaient être jugées anticoncurrentielles si elles avaient pour effet de consolider un monopole sur un marché[176]. Par la suite, dans la cause *TransWrap*[177], le preneur d'une licence sur le brevet avait refusé d'accorder une licence de retour sur des améliorations au donneur de licence comme le prévoyait le contrat d'origine. La Cour suprême a refusé de forcer l'attribution d'une licence de retour en ajoutant que celle-ci créerait un «double monopole» et permettrait à son bénéficiaire de contrôler d'une manière trop importante le secteur industriel utilisant un tel procédé[178].

---

172. J.L. CHURCH, «Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions: Structuring Deals Involving Significant Intellectual Property Assets», (2002) 690 *PLI/Pat* 591, 621.
173. *United States* c. *Associated Patents, Inc.,* 134 F.Supp. 74 (1955), pourvoi refusé, 350 U.S. 960 (1956).
174. H. PRIMAK, «Technology Licensing in Canada», (1980) 3 *Law & Business of Licensing* 384.
175. *United States* c. *General Electric Co.,* 80 F.Supp. 989 (1948).
176. *Ibid.*, p. 1005-1006.
177. *Transparent-Wrap Machine Corp* c. *Stokes and Smith Co.,* 329 U.S. 637 (1946).
178. Voir aussi: *Chandler* c. *Stern Dental Laboratory, Co.,* (1971) 335 F.Supp. 580, dans laquelle la Cour a jugé illégale une clause de rétrocession instaurée uniquement à l'avantage du détenteur du brevet d'origine; *Robintech, Inc.* c. *Chemidus Wanvin, Ltd.*, 450 F. Supp. 817 (1978), confirmée: 628 F.2d 142 (1980), dans laquelle il fut décidé que la clause de rétrocession permettait d'étendre le champ de protection du brevet au delà de sa portée légale.

Par contre, le Département de la justice américain semble plus permissif face aux clauses de rétrocession lorsqu'elles ne sont pas exclusives. De plus, il considère généralement les licences de retour comme des arrangements pouvant favoriser l'innovation d'une manière bénéfique pour la concurrence[179].

Le Département de la Justice ajoute toutefois que de telles clauses de rétrocession pourront être jugées anticoncurrentielles si elles ont pour effet de réduire les incitatifs à la recherche et au développement parmi les concurrents et que, du coup, elles engendrent une limitation de la rivalité ou de la concurrence sur les marchés[180].

Du côté européen, la législation régissant les clauses de rétrocession de droits semble plus restrictive qu'aux États-Unis. En effet, bien que les clauses de licences de retour non exclusives soient permises en vertu des exceptions générales prévues à l'article 81(3) du *Traité de Rome*, certaines situations ne seront pas tolérées. Ainsi, des clauses de rétrocession ne seront pas permises lorsque l'accord prévoira l'obligation pour le preneur d'une licence sur le produit d'origine de céder en totalité ou en partie les améliorations ou les nouvelles applications au donneur de licence[181]. C'est donc dire que, dans le cas de brevets, les ententes devront se limiter à forcer la personne ayant créé l'innovation à accorder une licence au détenteur du brevet d'origine et ne pourront imposer la cession du brevet. Dans le cas de licences visant le savoir-faire, une clause de rétrocession ne sera pas permise lorsqu'elle interdira au détenteur de licence d'accorder des droits sur ses améliorations à d'autres intervenants s'étant engagés à ne pas divulguer le savoir-faire encore secret du donneur originel de licence[182]. Ainsi, dans le cas du savoir-faire, les clauses de licence de retour non exclusives seront généralement acceptées, alors que les clauses de licence de retour exclusives seront jugées anticoncurrentielles.

---

179. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.6: «Grantbacks can have procompetitive effects, especially if they are nonexclusive. Such arrangements provide a means for the licensee and the licensor to share risks and reward the licensor for making possible further innovation based on or informed by the licensed technology, and both promote innovation in the first place and promote the subsequent licensing of the results of the innovation.»
180. *Ibid.*
181. B. GOEBEL, «Advanced Licensing Agreements 2002: International Content Licensing Issues», (2002) 692 *PLI/Pat* 371, 378.
182. P. REY et R.A. WINTER, «Restrictions axées sur l'exclusivité et propriété intellectuelle», dans R.D. ANDERSON et N.T. GALLINI (dir.), *op. cit.,* note 9, p. 189-240, à la page 223.

Les craintes exprimées face aux licences de retour exclusives s'expliquent par le fait que, contrairement aux licences habituelles portant sur des produits existants, les licences de retour portent sur des innovations qui ne sont pas encore connues et dont la valeur économique et l'importance technologique ne peuvent pas être prévues au moment de la conclusion de l'entente. De plus, les ententes de rétrocession de droits ne peuvent être appliquées que par des entreprises détenant des droits sur un produit n'ayant pas de concurrent direct. En effet, lorsque des concurrents seront chacun détenteur de droits de propriété intellectuelle pouvant entrer en conflit, les ententes de rétrocession ne pourront pas avoir d'utilité. Il sera alors plus intéressant pour ces concurrents de mettre en œuvre des ententes permettant de mettre en commun les droits détenus par différents détenteurs ou de s'accorder réciproquement des licences sur leur invention respective. La section qui suit sera consacrée à l'analyse de ce type d'ententes.

3.2 La mise en commun de droits et les licences croisées

Dans certaines circonstances, des entreprises concurrentes s'entendent soit pour échanger de l'information sur des données techniques de fabrication ou d'utilisation de leurs inventions, soit pour combiner leurs systèmes de production ou de distribution. De telles ententes, que nous pourrions croire contraires à l'article 45 de la *Loi sur la concurrence* interdisant les accords et les coalitions entre concurrents, peuvent, comme il a été présenté plus haut, faire l'objet du moyen de défense contenu au paragraphe 3 de ce même article[183].

Ainsi, une entente de coopération entre concurrents qui a pour effet de créer un gain en efficience tant pour les parties que pour les

183. *Loi sur la concurrence*, art. 45(3):
«Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement se rattache exclusivement à l'un ou plusieurs des actes suivants:
a) l'échange de données statistiques;
b) la définition de normes de produits;
c) l'échange de renseignements sur le crédit;
d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;
e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;
f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l'exclusion d'une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;
g) la taille ou la forme des emballages d'un article;
h) l'adoption du système métrique pour les poids et mesures;
i) les mesures visant à protéger l'environnement.»

consommateurs sera généralement acceptée par le Bureau de la concurrence en raison de ce gain.

Des entreprises concurrentes peuvent aussi mettre en commun leurs droits de propriété intellectuelle et accorder des licences communes sur ces droits. C'est ce qu'on appelle un «*Patent-Pool*» dans le cas de brevets ou un «*Pool of licensing*» dans le cas impliquant d'autres droits de propriété intellectuelle. Cette décision de mettre en commun tous les droits de propriété intellectuelle reliés à un secteur de l'industrie permet aux parties impliquées dans cette entente de faciliter la distribution et l'utilisation des produits visés.

De leur côté, les accords de licences croisées sont des ententes généralement conclues entre des entreprises détenant des droits de propriété intellectuelle s'entrecroisant, qui décident de s'accorder réciproquement des licences sur leurs produits respectifs. Les parties à ces accords visent généralement à profiter de la technologie des autres parties pour améliorer le fonctionnement de leur produit respectif ou encore pour poursuivre l'innovation tout en évitant les poursuites en contrefaçon. De tels accords entre deux concurrents potentiels peuvent entraîner le développement de nouveaux produits qui autrement n'auraient pas été développés. Par contre, ces ententes de licences croisées peuvent être jugées anticoncurrentielles si elles visent à exclure un concurrent d'un territoire ou à diviser le marché territorial entre les parties à l'entente. Elles pourraient aussi être contestées en vertu de l'article 45 de la *Loi sur la concurrence,* si les ententes conclues entre des fabricants de produits substituables ont pour effet d'augmenter les prix de vente de ces produits et que l'exception prévue au paragraphe 3, discutée plus haut, ne peut trouver application.

Ainsi, au moment d'analyser la légalité de ces accords, il faudra tenir compte de différents facteurs dont les coûts qu'auraient entraînés d'éventuelles poursuites en contrefaçon[184]. Le recours à cette pratique, voulant que des concurrents s'accordent réciproquement des licences, s'explique par la portée parfois très large de certains droits de propriété intellectuelle. Cette portée étendue rend très difficile toute recherche en innovation pour l'un ou l'autre des concurrents, compte tenu de l'important enchevêtrement entre les secteurs touchés par les droits de propriété intellectuelle de chacun de ceux-ci[185]. En effet,

184. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 42.
185. L. GUIBAULT, *La protection intellectuelle et les nouvelles technologies: à la recherche de la clef de l'innovation*, *op. cit.*, note 6, p. 6; R. EISENBERG, *loc. cit.,* note 14, 178.

dans certains secteurs de l'industrie, il est pratiquement impossible d'améliorer un produit ou un procédé technique sans empiéter sur un droit de propriété intellectuelle détenu par un autre fabricant. Dans ces cas, il devient plus simple pour les intervenants de s'accorder réciproquement des droits détenus par différents concurrents sur le marché pour ainsi permettre un échange de licences entre ces derniers dans le but d'autoriser l'un comme l'autre à améliorer leur procédé ou leur produit respectif. D'ailleurs, certains de ces accords interviennent lors du règlement hors cour d'un litige en contrefaçon. En effet, pour régler le conflit, les entreprises peuvent s'entendre pour se verser réciproquement des redevances en échange d'une licence permettant l'utilisation de la technologie de l'autre partie. Certaines ententes peuvent aussi prévoir de fixer le prix de vente du produit englobant les différents droits de propriété intellectuelle en conflit. Elles peuvent aussi prévoir une répartition des clients ou des territoires de distribution[186]. Dans tous ces cas, ce qui justifie l'utilisation de licences croisées est que l'impossibilité de s'accorder réciproquement des licences empêcherait le développement technologique ou entraînerait une série de procédures judiciaires en contrefaçon entre les différents intervenants sur le marché, ce qui augmenterait les coûts de mise en marché et le prix des produits pour les consommateurs.

Ce type d'entente revêt généralement un caractère international puisque l'objectif des parties est bien souvent le partage du marché mondial. Dans ces cas, les dispositions sur les complots et les coalitions[187] ou celles sur l'abus de position dominante[188] pourraient trouver application dans l'éventualité où les ententes viseraient à restreindre l'accès au marché canadien à des concurrents ou auraient des effets sur la concurrence en territoire canadien. Par contre, une série d'exceptions visant à faciliter l'exportation de produits canadiens à l'extérieur du territoire canadien pourront trouver application pour atténuer la portée de ces dispositions[189].

Par ailleurs, les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle reposent sur la pratique voulant que des entreprises détenant des droits sur des produits concurrents ou complémentaires s'entendent pour céder leurs droits à une des parties à

186. W.K. TOM et J.A. NEWBERG, *loc. cit.,* note 27, 445.
187. *Loi sur la concurrence,* art. 45.
188. *Ibid.,* art. 79.
189. Voir section 1.1.2.1 sur les consortiums d'exportation autorisés par l'article 45(5) de la *Loi sur la concurrence.*

l'entente ou à une entité distincte qui s'occupera de la gestion de l'ensemble de ces droits. Généralement, ces accords prévoient que chaque partie se verra accorder des licences l'autorisant à exploiter l'ensemble des inventions visées par le regroupement de droits en échange du paiement d'une redevance globale. En même temps, chaque partie recevra une portion des revenus obtenus sur l'ensemble des licences accordées par le regroupement, la portion étant calculée en fonction de la valeur de l'apport de chacune des parties à l'accord.

Cette technique facilite grandement la gestion d'inventions complémentaires et permet d'assurer une certaine sécurité aux preneurs de licences. En effet, ceux-ci ayant obtenu une licence de l'ensemble des détenteurs de droits d'un secteur, ils ne craindront pas que l'exploitation de leur licence ne vienne contrefaire un droit détenu par une autre entité. La mise en commun de droits de propriété intellectuelle permet donc d'augmenter la sécurité des transactions et, du même coup, la diffusion de l'innovation[190].

Un rapprochement intéressant peut d'ailleurs être fait entre les ententes de mise en commun de brevets et la formation d'organismes de gestion collective de droits d'auteur. En effet, de tels organismes s'occupent de la gestion d'un portefeuille d'œuvres au nom des créateurs de celles-ci et facilitent du même coup la diffusion de ces œuvres au profit du public, consommateur final, et des créateurs. Il sera toutefois nécessaire de limiter le pouvoir de ces sociétés de gestion en instaurant des systèmes permettant de contrecarrer leur position dominante[191]. Ce contrôle est d'ailleurs une des fonctions de la *Commission du droit d'auteur*[192].

Aussi, tant une entente de licences croisées qu'un *Patent-Pool* pourraient être examinés en vertu du paragraphe 77(3) de la *Loi sur la concurrence* visant les limitations de marché. Cet article donne le pouvoir au Commissaire de réviser une entente ayant pour objectif le partage du territoire canadien entre les différents clients d'un four-

190. M.J. SCHALLOP, «The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age», (2000) 28 *AIPLA Q.J.* 195, 267.

191. É. LEFEBVRE, «Du droit d'auteur au statut de l'artiste: étude comparative des législations applicables dans le contexte de droit civil et examen comparatif des pouvoirs de leur forum décisionnel», texte présenté lors du Colloque du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal sur les «Institutions administratives de droit d'auteur», Montréal, 11 et 12 octobre 2001, p. 7-8.

192. M. HÉTU, «La Commission du droit d'auteur: fonctions et pratiques», (1993) 5 *C.P.I.* 407, 410-411.

nisseur important d'un produit. Dans ce cas, le *Tribunal de la concurrence* devra être convaincu que la concurrence sera vraisemblablement et sensiblement réduite en raison de la limitation de marché imposée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les preneurs de licence[193].

Aux États-Unis, les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle et les licences croisées sont analysés en vertu de la «règle de raison». Cette règle, qui repose sur une analyse approfondie des circonstances et des effets d'une pratique, souligne que la mise en commun de droits qui a pour effet de réduire le coût des poursuites en contrefaçon incitera les tribunaux américains à accepter cette pratique[194]. Cette conclusion ne sera toutefois pas applicable dans tous les cas. En effet, dans la cause *United States* c. *Singer Manufacturing Co.*[195], la Cour devait analyser un accord de mise en commun de brevets. Dans cette affaire, des fabricants de machines à coudre provenant de différents pays s'étaient entendus pour céder tous leurs brevets américains à la compagnie Singer. Lors d'une action en contrefaçon entreprise par Singer contre une compagnie japonaise n'étant pas partie à l'entente, la Cour suprême américaine a conclu que l'entente de licences croisées ne visait pas à régler un conflit entre les parties à l'accord, mais qu'il s'agissait plutôt d'un accord visant à exclure la compagnie japonaise du marché américain. Elle a donc conclu à l'illégalité de l'accord.

La même conclusion d'illégalité a été tirée dans l'affaire *United States* c. *Imperial Chemical Industries Ltd.*[196] dans laquelle la Cour a jugé que l'entente visait à partager le marché mondial entre les parties à l'accord et non à éviter des procès en contrefaçon de brevet. Dans ce cas, l'entente de mise en commun de brevets a été jugée illégale car contraire au droit de la concurrence.

Dans la décision *United States* c. *Line Material Co.*[197], la Cour suprême devait statuer sur un accord d'octroi réciproque de licences

193. *Loi sur la concurrence*, art. 77(3).
194. Voir, à titre d'exemple: *Standard Oil Co.* c. *United States,* 283 U.S. 163, 179 (1930); dans cette cause, des concurrents s'étaient entendus pour s'accorder des licences réciproques et pour mettre en commun leurs brevets dans le but de mettre fin à une série de poursuites en contrefaçon. La Cour statua que cette entente ne représentait ni une restriction déraisonnable de la concurrence, ni un monopole illégal. Voir aussi *Hartford Empire Co.* c. *United States*, 323 U.S. 386 (1945).
195. *United States* c. *Singer Manufacturing Co.*, 374 U.S. 174 (1963).
196. *United States* c. *Imperial Chemical Industries Ltd.*, 100 F.Supp. 504 (1951).
197. *United States* c. *Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948).

sur deux brevets détenus par Line Material Company et Southern States Equipment Corporation. Southern détenait un brevet sur un mécanisme de fusibles complexe et coûteux alors que Line Material avait obtenu un brevet sur une version simplifiée et moins coûteuse d'un mécanisme semblable. Line Material ne pouvait toutefois pas utiliser son invention sans porter atteinte au brevet détenu par Southern et Southern ne pouvait perfectionner son mécanisme sans contrefaire le brevet de Line Material. Devant cette impasse, les deux entreprises décidèrent de s'accorder des licences réciproques sur leurs brevets et de mettre ces derniers en commun dans le but de distribuer des licences conjointes à d'autres fabricants. En plus de cette entente, les deux fabricants de fusibles ayant obtenu des licences avaient convenu de fixer un prix minimum pour la vente de ces fusibles.

La Cour refusa de voir que l'accord de licences réciproques apportait un important gain en efficience tant pour les consommateurs que pour les titulaires des brevets[198] et n'accepta pas l'argument voulant que, compte tenu de l'enchevêtrement des deux brevets, les titulaires de ceux-ci ne pouvaient être considérés comme des concurrents potentiels[199]. Elle jugea plutôt que la fixation des prix convenue entre les parties était contraire au *Sherman Act* et que cette fixation des prix était la raison pour laquelle Line Material et Southern avaient décidé de s'accorder des licences réciproques[200]. La Cour ajouta que le fait de détenir un droit de propriété intellectuelle n'accordait pas d'immunité face aux dispositions du *Sherman Act* «au-delà des limites du monopole conféré par le brevet»[201] et confirmait ainsi la règle générale. Il faut toutefois reconnaître que, dans cette décision, c'est plutôt le fait d'avoir fixé un prix minimum qui a influencé la Cour. Il ne faut donc pas y voir un rejet des ententes de mise en commun de droits de propriété intellectuelle, mais plutôt une décision répondant à des préoccupations face à un cas précis de combinaison de pratiques.

Par ailleurs, les lignes directrices américaines, bien que reconnaissant que les accords de mise en commun de droits et l'attribution de licences réciproques ne constituent pas nécessairement des pratiques anticoncurrentielles, prévoient que certains cas pourront être contestés. Ainsi, si les accords sont conclus avec des concurrents horizontaux, c'est-à-dire entre des fabricants de produits substitua-

198. *Ibid.,* p. 291.
199. *Ibid.,* p. 311.
200. *Ibid.*, p. 307.
201. *Ibid.*, p. 308.

bles, et que l'entente regroupe une partie importante de ceux-ci ou que l'accord vise à supprimer une innovation sans qu'elle produise de gain en efficience, on devra considérer que cette entente a un effet sur la concurrence. Une telle entente sera alors analysée comme si elle était intervenue entre concurrents hors du contexte de la propriété intellectuelle[202].

Par contre, de tels accords seront considérés comme proconcurrentiels s'ils permettent de mettre en commun des technologies complémentaires, s'ils permettent de débloquer des impasses entre des brevets enchevêtrés, s'ils évitent l'apparition de coûteux litiges en contrefaçon ou s'ils réduisent les coûts de transaction[203]. La décision *Broadcast Music* c. *Columbia Broadcasting System*[204] nous donne un bon exemple d'accord de mise en commun de droits d'auteur visant à réduire le coût des transactions. Dans cette affaire, le réseau de télévision CBS contestait la validité d'un accord de mise en commun des droits d'auteur sur des œuvres musicales détenus par deux sociétés de gestion de droits d'auteurs, Broadcast Music, Inc. (BMI) et l'American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Selon cette entente, les deux sociétés convenaient d'accorder aux utilisateurs une licence permettant de diffuser l'ensemble des œuvres contenues dans leurs deux répertoires et ce, pour une période de temps limitée. Ce type de licence ne tenait pas compte du nombre ou du genre des œuvres utilisées et fixait le montant des redevances en fonction des revenus publicitaires reçus par les preneurs de licences. Au soutien de sa contestation, CBS prétendait que l'entente entre BMI et ASCAP visait à fixer le prix des licences contrairement au *Sherman Act* et que BMI et ASCAP utilisaient leurs répertoires de droits d'auteur pour exiger des montants de redevances n'ayant aucun rapport avec le nombre d'œuvres réellement utilisées par les licenciés[205].

---

202. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.5: «When such cross-licensing involves horizontal competitors, however, the Agencies will consider whether the effect of the settlement is to diminish competition among entities that would have been actual or likely potential competitors in a relevant market in the absence of the cross-license. In the absence of offsetting efficiencies, such settlements may be challenged as unlawful restraints of trade.»
203. *Ibid.,* par. 5.5: «These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive.».
204. *Broadcast Music, Inc.* c. *Columbia Broadcasting System, Inc.*, 441 U.S. 1 (1979).
205. *Columbia Broadcasting System Inc.* c. *American Society of Composers*, 400 F.Supp. 737, p. 745 (argument présenté en première instance).

La Cour d'appel du second circuit a assimilé cet accord de mise en commun de droits d'auteur à l'entente intervenue dans la cause *Line Material*[206]. Ainsi, la Cour d'appel jugea que l'accord contrevenait à l'article 1er du *Sherman Act* et refusa de tenir compte des avantages qui découlaient de ce type de licence[207]. Par la suite, la Cour suprême cassa cette décision en se fondant sur la règle de raison et affirma que tant la formation des sociétés de gestion de droits d'auteur que l'entente elle-même étaient le fruit des conditions particulières du marché[208] qui rendent impossibles, car trop coûteuses, la négociation de licences individuelles[209]. Les juges de la Cour suprême ajoutèrent que l'entente n'avait eu aucun effet néfaste sur la concurrence et, qu'au contraire, elle avait permis une concurrence entre les différents auteurs qui n'aurait pu exister autrement en raison du coût trop élevé de la conclusion de contrats de licences individuels[210]. Cette décision montre un contraste important avec la décision *Line Material* dans laquelle la Cour avait considéré l'entente permettant le maintien des prix comme anticoncurrentielle en soi et avait refusé de la justifier malgré le gain en efficience qu'elle entraînait[211].

En Europe, en vertu de l'article 81 du *Traité de Rome,* les ententes de ce type seront contestées si elles permettent à un petit nombre d'entreprises de contrôler de manière monopolistique le marché sans apporter d'avantage au plan de la concurrence. Par contre, on reconnaîtra la légalité d'une entente de licences réciproques si celle-ci n'est pas accompagnée de restrictions territoriales au sein du terri-

206. *United States* c. *Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948).
207. *Columbia Broadcasting System Inc.* c. *American Society of Composers, Authors and Publishers, et al.,* 562 F.2d 130, 136.
208. *Broadcast Music, Inc.* c. *Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 204, 20.
209. *Ibid.*, 20-21.
210. *Ibid.*, 19.
211. Voir: *Automatic Radio Mfg. Co., Inc.* c. *Hazeltine Research, Inc.,* 339 U.S. 827 (1950); dans cette décision, le détenteur de licence contestait un accord de mise en commun de droits regroupant une centaine de brevets couvrant des technologies de transmission radio détenues par le défendeur. La Cour suprême a rejeté la requête du demandeur au motif que la mise en commun était pratique pour les parties et ne créait pas de nouveau monopole (p. 833). Voir aussi *American Security Co.* c. *Shatterproof Glass Corp.,* 268 F.2d 769 (1959), allant dans le même sens. Par contre, dans la décision *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research, Inc.,* précitée, note 22, la Cour suprême a qualifié ce même accord d'utilisation abusive de brevets en ajoutant que le fait de lier l'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit breveté au paiement de redevances sur des produits qui n'utilisaient pas de procédés visés par ce brevet représentait une utilisation abusive d'un brevet. Il s'agit en fait d'un cas de vente liée que nous verrons plus haut.

toire de l'Union quant à la fabrication, la distribution et l'utilisation des produits visés[212].

Les accords de mise en commun de droits de propriété intellectuelle dont nous venons de discuter pourront parfois être jumelés avec d'autres pratiques. Par exemple, il arrive parfois que des entreprises ayant mis en commun leurs brevets décident d'imposer, dans chaque contrat de licence qu'elles accordent, une clause de rétrocession de droits sur les innovations en faveur du regroupement[213]. Dans ces cas, la légalité d'une telle pratique pourra être plus discutable[214]. En effet, un regroupement détenant déjà une position dominante en raison du nombre de droits détenus pourrait tenter d'étendre ce pouvoir en récupérant les brevets sur toutes les améliorations apportées aux inventions d'origine. Une telle pratique aurait pour effet de prolonger la durée du contrôle détenu par le regroupement jusqu'au terme de la protection du brevet couvrant la dernière invention, augmentant du même coup la position dominante du regroupement, position dominante qui pourrait entraîner des abus compte tenu de sa force importante.

Cette analyse des accords de mise en commun de droit et de licences croisées démontre encore une fois qu'une pratique se voulant légitime pourra, dans certaines circonstances, avoir de tels effets sur la concurrence qu'elle ne pourra être tolérée. En effet, comme l'a illustré la décision *Singer*, une étude plus approfondie des raisons derrière la mise sur pied d'un tel accord peut permettre de déceler des objectifs anticoncurrentiels plus importants que les bénéfices tirés de l'accord. C'est en fait la crainte qu'un regroupement détienne, grâce à l'accord de mise en commun de droits, une position monopolistique sur le marché qui va pousser à sévir face à de telles ententes.

La section qui suit illustre une autre pratique très fréquemment préconisée par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui peut, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence de réduire la concurrence. Il s'agit de la licence liée, une variante de la vente liée utilisée dans plusieurs secteurs économiques.

---

212. *ENI* c. *Montedison*, O.J. nº 5/13, 7 janvier 1987; voir aussi Valentine KORAH, *Patent Licensing and EEC Competition Rules Regulation 2349/84*, Oxford, ESC Publishing Limited, 1985, p. 27.
213. M.J. SCHALLOP, «The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age», (2000) 28 *AIPLA Q.J.* 195, 274.
214. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

3.3 Les licences liées et la vente liée

Cette section sera consacrée à l'analyse du concept de licence liée et fera ressortir un facteur important pour que cette pratique puisse avoir des effets sur la concurrence, le fait que le détenteur des droits doive détenir une position dominante dans le marché. Cette analyse permettra de couvrir le cas des licences liées volontaires et celui des licences liées obligatoires, imposées par les détenteurs de droits. Les dispositions de la *Loi sur la concurrence* ainsi que les quelques décisions canadiennes ayant porté sur cette question seront analysées et une étude du traitement qui est réservé à ces pratiques aux États-Unis et en Europe sera aussi nécessaire pour mieux comprendre le phénomène.

Le concept de vente liée implique qu'un fournisseur impose, comme condition à la fourniture d'un produit appelé le produit clef, soit que son client acquiert un autre produit appelé produit lié de ce même fournisseur, soit qu'il s'abstienne d'utiliser ou de vendre, avec le produit fourni, un produit provenant d'un autre fournisseur.

Les pratiques de vente liée n'auront pas toujours d'effet sur la concurrence. En effet, si un fournisseur qui n'est pas en position dominante sur le marché du produit clef tente d'imposer une pratique de vente liée, il sera toujours possible pour ses clients, importunés par l'obligation d'acheter en même temps le produit lié, de se tourner vers un autre fournisseur pour répondre à leurs besoins. La situation est toutefois différente lorsque interviennent des droits de propriété intellectuelle. En effet, dans ce cas un fournisseur détenant un droit de propriété intellectuelle peut utiliser la position dominante que lui confère généralement son droit sur le produit clef pour lier l'octroi de licences sur ce produit à la fourniture d'un autre produit ou service pour lequel il ne détient pas nécessairement de droit de propriété intellectuelle ou de position dominante[215]. Lorsque interviennent des droits de propriété intellectuelle, il devient parfois plus difficile pour les consommateurs de se rabattre sur d'autres

215. Voir la cause *Télé-Direct*, précitée, note 68; voir aussi l'enquête contre une entreprise qui refusait d'offrir séparément à ses clients ses services d'entretien de matériel informatique et ses logiciels. Les poursuites furent retirées après que la compagnie eut accepté de cesser cette pratique, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1993*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1993, p. 14; voir aussi: Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi sur la concurrence*), *Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1994*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1994, p. 28.

fournisseurs d'un produit protégé. Cette situation nuit ainsi aux autres fournisseurs du produit lié ou aux entreprises désirant offrir des services reliés à l'utilisation du produit clef et réduit la concurrence sur ce marché. Il faut toutefois noter que le fait de posséder un droit de propriété intellectuelle ne sera pas nécessairement suffisant pour détenir une position dominante sur le marché puisque des produits de remplacements remplissant les mêmes fonctions pourront parfois être disponibles[216].

Généralement, on distingue deux types de licences liées: la licence liée volontaire et la licence liée obligatoire. Le premier type vise principalement à simplifier la tâche tant du titulaire du droit de propriété intellectuelle que de l'acquéreur de la licence en prévoyant la possibilité pour le preneur de licence d'acquérir le produit clef et un produit connexe dans une même opération. Ce type de licence ne sera généralement pas considéré comme anticoncurrentiel[217]. Le deuxième type impose à celui qui désire obtenir une licence pour un produit clef qu'il acquière également les droits sur un ou plusieurs autres produits. Ce type de licence liée peut aussi prendre la forme d'incitatifs de la part du vendeur, comme le fait d'accorder des rabais aux clients qui acceptent d'acquérir le produit lié en même temps que le produit clef[218]. C'est cette forme de licence liée qui risque d'avoir le plus d'influence sur la concurrence et qui mérite que l'on s'y attarde.

La pratique de la vente liée était très répandue dans l'industrie du cinéma tant aux États-Unis qu'au Canada. En effet, de telles pratiques ont fait l'objet d'enquêtes dans le milieu canadien de la distribution de films en 1968. Ces enquêtes se sont finalement soldées par des ententes négociées en vertu desquelles les distributeurs de films ont accepté de cesser de lier la distribution de licences sur des films désirés par les clients à l'acquisition de licences sur des films suscitant moins d'intérêt. Cette même pratique a aussi été analysée aux États-Unis dans l'affaire *United States* c. *Loew's Inc.*[219]. Dans cette affaire, on a jugé qu'il était anticoncurrentiel d'imposer à une personne qui voulait obtenir les droits de diffusion d'un film protégé par droit d'auteur l'obligation d'acquérir également les droits sur un ou sur plusieurs autres films non désirés et de qualité inférieure.

---

216. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 53.
217. *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research Inc.*, précité, note 22; voir aussi: *Broadcast Music, Inc.* c. *Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 160.
218. *BBM Bureau of Measurement* c. *Dir. of Investigation & Research*, [1985] 1 F.C. 173, 35; *Télé-Direct*, précité, note 68, 171.
219. *United States* c. *Loew's Inc.,* 371 U.S. 38 (1962).

Au Canada, malgré l'existence du paragraphe 77(2) de la *Loi sur la concurrence* qui permet au Commissaire de la concurrence d'examiner les cas de vente liée, il sera probablement très difficile de contrer de telles pratiques. En effet, avant de rendre une ordonnance en vertu de cet article, le tribunal doit conclure que les ventes liées constituent effectivement une pratique[220] utilisée par un fournisseur important ou qu'elle est très répandue sur un marché[221]. La pratique devra aussi, soit avoir pour effet de réduire ou de limiter le commerce des concurrents qui fournissent les produits liés, soit faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur le marché et elle devra, par conséquent, avoir pour effet de vraisemblablement réduire sensiblement la concurrence[222]. Le grand nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour que le paragraphe 77(2) trouve application explique probablement pourquoi cette disposition n'a presque pas été utilisée au Canada.

De plus, le paragraphe 77(4) prévoit une exception dans les cas où «les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables, compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu'elles visent»[223]. Cette disposition devrait trouver application dans le contexte des nouvelles technologies[224]. Dans l'affaire *BBM*[225], la compagnie BBM liait la vente de mesures d'audience de télévision à la vente de mesures d'audience radiophonique. Elle a tenté d'invoquer la défense de la connexité technologique en expliquant que le traitement et la vente des deux séries d'informations impliquaient des coûts administratifs communs et l'utilisation des mêmes logiciels. Le Tribunal a refusé d'appliquer l'exception prévue au paragraphe 77(4) au motif que cette disposition ne devait viser que les liens technologiques qui se révélaient au moment de l'utilisation des produits et non au moment de leur production. Elle ajouta que le lien

220. Voir l'enquête arrêtée parce que les activités de vente liée étaient sporadiques, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches (*Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*), *Rapport annuel pour l'exercice clos le 31 mars 1980*, Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1980, p. 64.

221. *Loi sur la concurrence,* art. 77(2).

222. Le version anglaise de l'article 77(2) de la *Loi sur la concurrence* nous dit que la pratique devra avoir comme «result that competition is or is likely to be lessened substantially»; voir aussi *BBM Bureau of Measurement* c. *Dir. of Investigation & Research*, précité, note 218; *Télé-Direct*, précité, note 68, 174.

223. *Loi sur la concurrence,* art. 77(4)b).

224. Le Commissaire de la concurrence prévoyait que cette disposition pourrait s'appliquer aux liens technologiques entre du matériel informatique et des logiciels, dans Canada, Directeur des enquêtes et recherches *(Loi sur la concurrence), Aperçu général de la Loi sur la concurrence au Canada,* Ottawa, Consommation et Affaires commerciales Canada, 1993, p. 11.

225. *BBM Bureau of Measurement* c. *Dir. of Investigation & Research*, précité, note 217.

devait être assez important pour que les produits ne puissent pas fonctionner convenablement l'un sans l'autre au point que l'interdiction de la vente liée risquerait de ternir la réputation des produits auprès de la clientèle du fournisseur[226].

Le Tribunal de la concurrence a développé une étude en deux étapes pour déterminer si deux produits sont effectivement distincts. La première étape prévoit d'analyser si la demande pour le produit lié est indépendante de celle du produit clef, c'est-à-dire qu'il doit être déterminé si un nombre important d'acquéreurs étaient prêts à se procurer le produit lié séparément du produit clef[227]. Si ce premier critère est satisfait, le Tribunal devra ensuite déterminer si le fait d'offrir les deux produits ensemble entraîne des gains en efficience pour les distributeurs ou les acheteurs[228].

Bien que très peu de décisions canadiennes puissent nous aider à interpréter les dispositions régissant la vente liée, nous pouvons citer le cas *Digital Equipment of Canada Ltd.* qui s'est réglé par un règlement négocié[229]. Dans cette affaire, le Directeur des enquêtes et recherches, maintenant le Commissaire de la concurrence, avait jugé anticoncurrentiel le fait d'accorder des réductions substantielles sur les services d'entretien et de mises à jour de logiciels brevetés aux clients qui acceptaient d'acheter également les services d'entretien et de réparation du matériel informatique fourni par Digital. Pour conclure que la pratique de Digital avait pour effet de réduire la concurrence dans le marché, le Commissaire de la concurrence avait limité la définition du marché du produit lié à celui des services d'entretien du matériel informatique de marque *Digital*. Cette affaire fut réglée hors cour en 1992 par les engagements pris par Digital Equipment de cesser cette pratique. Bériault, Renaud et Comtois retiennent de cette affaire que:

> Dans l'état actuel du droit, tout fabricant important d'un type de produit, qui relie la vente de ce produit à la fourniture de services d'entretien ou de pièces de rechange, risque de se faire opposer l'article 77.[230]

---

226. *Ibid.,* 33-34; voir aussi: Canada, Directeur des enquêtes et recherches *(Loi sur la concurrence), Propositions pour une nouvelle politique de la concurrence pour le Canada, Première étape,* Ottawa, Consommation et Corporations Canada, 1973, p. 64.
227. *Télé-Direct*, précité, note 68, 121 et 124.
228. *Ibid.*, p. 143.
229. Voir les engagements exigés par le Commissaire – Communiqué de presse – Consommation et Corporations, NR 10862/92-31, le 30 octobre 1992.
230. Y. BÉRIAULT, M. RENAUD et Y. COMTOIS, *op. cit.*, note 41, p. 270.

Dans la cause impliquant la société NutraSweet dont nous avons parlé plus haut, le Bureau de la concurrence reprochait à NutraSweet de lier la fourniture d'aspartame aux États-Unis à sa fourniture au Canada. On reprochait, en fait, à NutraSweet, qui possédait un brevet aux États-Unis sur l'aspartame, d'offrir un prix plus bas aux acheteurs d'aspartame américains s'ils acceptaient d'acheter aussi leur aspartame chez NutraSweet au Canada pour le marché canadien et ce, même si le brevet canadien était expiré. Cette pratique avait pour effet de prolonger le brevet canadien au-delà de sa durée légale. Le Tribunal de la concurrence n'a toutefois pas reconnu l'existence de cette pratique dans cette cause qui s'est plutôt décidée sur d'autres points.

Deux autres affaires impliquant la société Union Carbide ont résulté de poursuites en vertu de l'article 32 de la *Loi sur la concurrence,* entre autres en raison de pratiques de vente liée impliquant des droits de propriété intellectuelle. Ces causes ont toutefois été réglées avant d'être entendues lorsque Union Carbide a accepté de mettre fin aux pratiques qui lui étaient reprochées.

Par ailleurs, un système de licences peut aussi lier la fourniture d'un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle à la fourniture d'un produit libre de tout droit de propriété intellectuelle. Cette pratique, qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'étendre la portée de son droit à un produit non protégé, sera généralement jugée comme anticoncurrentielle. Il s'agira en fait d'un cas flagrant d'abus de droit de la part du titulaire du droit de propriété intellectuelle contraire aux articles 77, 78 et 79 de la *Loi sur la concurrence*.

Encore une fois, les tribunaux américains nous apportent beaucoup plus d'exemples pour nous éclairer dans l'analyse de cette pratique. Dans le domaine des brevets, déjà en 1916, la cause *Motion Pictures Patents Co.* c. *Universal Film Manufacturing Co.*[231], rendue par la Cour suprême, avait invalidé une restriction qui imposait aux preneurs de licences sur des projecteurs de films de ne présenter que des films loués auprès du regroupement qui détenait les brevets sur les projecteurs. Cette décision avait été rendue sans faire intervenir les lois antitrust, mais plutôt en faisant appel à la politique générale en matière de brevets qui interdisait de jumeler deux produits pour étendre la portée du monopole conféré par un brevet à un produit non

231. *Motion Pictures Patents Co.* c. *Universal Film Manufacturing Co.,* 243 U.S. 502 (1917).

breveté. Dans ce cas, la Universal Manufacturing Company tentait d'étendre la portée du brevet qu'elle détenait sur le projecteur aux films eux-mêmes.

C'est ce principe qui fut repris dans différentes causes impliquant des droits de propriété intellectuelle. Dans l'affaire *International Salt*[232], on reprochait à un fabricant de matériel de traitement industriel de sel de louer ses machines brevetées seulement aux clients qui acceptaient de lui acheter aussi des comprimés de sodium utilisés pour la préparation du sel. La Cour suprême des États-Unis a jugé que cette pratique constituait une vente liée illégale en soi puisque International Salt avait utilisé le monopole que lui conférait son brevet pour tenter d'étendre son contrôle aux comprimés de sodium non brevetés. Selon les auteurs américains Tom et Newberg[233], ce type de pratique aurait été analysé de manière complètement différente depuis la publication des *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* de 1995. En effet, ces lignes directrices prévoient que l'agence de la concurrence, avant d'entreprendre des procédures dans un cas de vente liée ou de licence liée, devra premièrement déterminer si le détenteur des droits de propriété intellectuelle détient un pouvoir sur le marché du produit clef. Sur ce point, les lignes directrices rappellent que le simple fait de détenir un brevet sur le produit clef ne permet pas de présumer un pouvoir de marché suffisant. Deuxièmement, l'agence devra établir que l'entente de licence liée a un effet néfaste sur la concurrence dans le marché du produit lié. Troisièmement, les lignes directrices prévoient que le tribunal doit tenter de déterminer si la pratique est justifiée par un gain en efficience au lieu de se limiter à déterminer si la pratique vise à étendre la portée d'un brevet[234].

Furent aussi considérés comme des prolongements illégaux de brevets en vertu de l'article 3 du *Clayton Act* des cas de ventes liant la fourniture de cuir à chaussure à celle des machines brevetées servant à la fabrication de ces chaussures[235] ou liant la vente d'interrupteurs de systèmes de chauffage non brevetés à celle d'un système de chauffage domestique breveté[236]. Ce raisonnement fut ensuite étendu à l'application de l'article 1er du *Sherman Act,* en

232. *International Salt Co.* c. *United States*, 332 U.S. 392 (1947).
233. W.K. TOM et J.A. NEWBERG, *loc. cit.,* note 27, 416.
234. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, par. 5.3.
235. *United Shoe Machinery Corp.* c. *United States,* 258 U.S. 451 (1922).
236. *Mercoid Corporation* c. *Mid-Continent Investment Co.,* 320 U.S. 661 (1944); voir aussi: S.J. DAVIDSON, «Exploring Tensions Between Copyright Law and Competition», (1997) 14(12) *C.L.W.* 1, 4.

1956, par la Cour suprême dans la cause *Northern Pacific Railway Co.* c. *United States*[237] qui n'impliquait pas de droits de propriété intellectuelle, mais touchait l'utilisation des lignes de chemin de fer, un produit unique qui, comme les droits de propriété intellectuelle, peut être contrôlé par une seule entité.

Dans l'affaire *Jefferson Parish Hospital District No. 2* c. *Hyde*[238], le tribunal précisa quatre éléments devant être analysés pour déterminer s'il s'agissait effectivement de vente liée. Premièrement, le produit lié doit être distinct et séparé du produit principal, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être essentiel à son fonctionnement ou techniquement connexe[239]. Deuxièmement, il doit y avoir une réelle vente liée, c'est-à-dire que le produit clef ne doit être disponible qu'à condition d'acquérir le produit lié et qu'il doit être interdit à l'acquéreur de se procurer le produit chez un concurrent du fournisseur. Troisièmement, il est essentiel que le fournisseur du produit détienne suffisamment de pouvoir économique sur le marché du produit de base pour pouvoir empêcher la libre concurrence d'une manière importante sur le marché du produit lié[240]. Finalement, il faut qu'une partie substantielle du marché du produit lié soit affectée par la pratique, c'est-à-dire que le volume de commerce du produit lié doit être significatif[241]. Le tribunal a ainsi atténué la règle en précisant que la vente liée n'était illégale en soi que lorsque celui qui la pratique détient un pouvoir suffisant sur le marché du produit clef. En vertu des faits de l'affaire *Jefferson Parish Hospital District No. 2* c. *Hyde*, le tribunal décida qu'une part de marché de 30 % pour un hôpital ne représentait pas un pouvoir suffisant pour que la règle de l'illégalité *per se* puisse être appliquée. Cette nouvelle analyse, demandant de faire la preuve de l'exercice d'un pouvoir important, a été reprise depuis dans différentes décisions et plusieurs ont retenu une part de marché de 30 % comme seuil pour l'application de la règle de l'illégalité *per se* des pratiques de ventes liées[242].

Cette nouvelle forme d'analyse détaillée fait contraste avec certaines décisions moins permissives qu'avaient rendues les tribunaux

237. *Northern Pacific Railway Co.* c. *United States,* 356 U.S. 1 (1958).
238. *Jefferson Parish Hospital Dist. No. 2* c. *Hyde,* 446 U.S. 2 (1984).
239. Voir aussi: *Photovest Corp.* c. *Fotomat Corp.,* 606 F.2d 704 (1979), pourvoi rejeté: 445 U.S. 917 (1980).
240. *Jefferson Parish Hospital District No. 2* c. *Hyde*, précité, note 238.
241. *International Salt Co.* c. *United States*, 332 U.S. 392 (1947).
242. Voir, par exemple: *Will* c. *Comprehensive Accounting Corp.,* 776 F.2d 665 (1985), pourvoi rejeté: 475 U.S. 1129 (1986); *Grappone, Inc.* c. *Subaru of New England, Inc.*, 858 F.2d 792 (1988); *Bureaux Bros. Farms* c. *Teche Sugar Co.,* 21 F.3d 83 (1994).

américains. En effet, des décisions ont déjà déclaré illégales des pratiques très répandues tel que le fait d'inclure dans la vente d'une automobile la vente d'un appareil-radio posé en usine[243] ou d'inclure dans la vente d'un produit des modalités de livraison[244]. Cette intolérance des tribunaux américains face aux pratiques de vente liée s'explique par la croyance que ces techniques ne visaient qu'à supprimer la concurrence, le libre accès au marché pour chaque fournisseur d'un produit[245] et la liberté de choisir des acheteurs.

Par ailleurs, le droit américain, comme le droit canadien, énonce une exception à l'interdiction d'utiliser la vente liée si les produits faisant l'objet de la licence sont complémentaires ou que cette licence liée peut être justifiée sur le plan commercial. Ainsi, dans cette situation, la pratique sera permise surtout s'il est établi qu'un des produits ne peut être fabriqué sans contrefaire le brevet protégeant un des autres produits. Par exemple, dans l'affaire *Electric Pipeline Inc.* c. *Fluid Systems Inc.*[246], le tribunal a autorisé la licence liée puisque le titulaire du brevet avait conçu le système et les composantes dans le but de répondre aux besoins des licenciés et que la vente liée lui permettait d'assurer le rendement du système[247]. Par contre, dans l'affaire *Digidyne*[248] on reprochait à Data General, le fabricant du système d'ordinateur Nova composé d'une unité centrale de traitement et d'un système d'exploitation exclusif, de refuser d'accorder des licences sur son système d'exploitation aux utilisateurs d'une autre unité centrale de traitement dont celle fabriquée par la société Digidyne. Bien que ces deux parties du système Nova puissent être considérées comme technologiquement liées, le tribunal jugea que le refus d'accorder des licences distinctes pour ces deux parties représentait une vente liée entre le matériel informatique de Data General et son système d'exploitation protégé par droit d'auteur. Comme le système d'exploitation de Data General conférait une position dominante à cette dernière, le fait de lier sa vente à celle de son matériel informatique avait comme effet d'imposer aux consommateurs l'achat de son matériel alors que des concurrents

243. *Automatic Radio Mfg. Co.* c. *Ford Motor Co.*, 390 F.2d 113, pourvoi rejeté: 391 U.S. 914 (1968).
244. *Anderson Foreign Motors* c. *New England Toyota Distributors,* 475 F.Supp. 972 (1979).
245. *Northern Pacific Railway Co.* c. *United States,* 356 U.S. 1 (1958).
246. *Electric Pipeline Inc.* c. *Fluid Systems Inc.*, 231 F. 2d 370 (1956).
247. Voir aussi: *United States* c. *Jerrol Electronics Corp.,* 187 F.Supp. 545 (1960), confirmé: 365 U.S. 567 (1961), dans le cas d'une vente liée d'un système d'antennes communautaires et du service d'installation.
248. *Digidyne Corp.* c. *Data General,* 734 F.2d 1336 (1984), pourvoi rejeté: 473 U.S. 908 (1985).

produisaient des systèmes comparables. Il fut jugé que cette pratique était anticoncurrentielle, donc illégale.

De plus, le droit américain a jugé raisonnable l'utilisation de la vente liée dans les cas où le produit lié n'était compatible avec aucun autre produit d'origine[249] ou lorsque l'entreprise du titulaire du brevet était nouvelle et que ce dernier avait intérêt à assurer le bon fonctionnement de son nouveau mécanisme en contrôlant les produits secondaires utilisés[250]. L'utilisation de la vente liée sera aussi tolérée pour permettre l'entrée sur le marché d'un petit producteur[251] ou pour empêcher l'utilisation de produits de qualité inférieure qui auraient pour effet de réduire la performance du produit principal et d'ainsi ternir la réputation du fournisseur[252]. Ce sera toutefois au fournisseur qui veut défendre sa pratique de vente liée de justifier la nécessité de cette pratique du point de vue concurrentiel. Il devra de plus établir qu'il n'existait aucun autre moyen d'atteindre son objectif[253].

Une vente liée imposant comme condition à l'octroi d'une licence l'achat d'un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle sera analysée de la même façon aux États-Unis qu'au Canada, c'est-à-dire que cette pratique sera généralement considérée anticoncurrentielle[254]. Ainsi, dans la décision *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research,* la Cour suprême des États-Unis a affirmé que le fait de lier l'octroi d'une licence pour l'utilisation d'un produit breveté au paiement de redevances sur des produits qui n'utilisent pas de procédés visés par ce brevet représentait une utilisation abusive d'un brevet[255]. Par contre, encore une fois, on a accepté des exceptions dans les cas où la pratique visait à lier deux produits complémentaires[256].

Par ailleurs, la vente liée peut aussi prendre différentes autres formes. Par exemple, certains contrats de licence de propriété intel-

249. *Dehydrating Process Co.* c. *A.O. Smith Corp.,* 292 F.2d 653, pourvoi rejeté: 368 U.S. 931 (1961).
250. *United States* c. *Jerrold Electronics Corp.,* précité, note 247.
251. *Grappone Inc.* c. *Subaru of New England,* précité, note 242.
252. *Federal Trade Commission* c. *Sinclair Refining Co.,* 261 U.S. 463 (1921); *Principe* c. *McDonald's Corp.,* 631 F.2d 303 (1980); *Johnson* c. *Nationwide Industries,* 715 F.2d 1233 (1983); *Hirsh* c. *Martindale-Hubble,* 674 F.2d 1343 (1982).
253. *Standard Oil Co.* c. *United States,* 337 U.S. 293 (1949).
254. Joel R. BENNETT, «Patent Misuse: Must an Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation?», (1989) 17 *AIPLA Q.J.* 1; voir aussi: L.I. REISER, «American Jurisprudence», (1987) 60 *Am. Jur. 2d Patents* § 1201, à jour en mai 2001.
255. *Zenith Radio Corp.* c. *Hazeltine Research, Inc.,* précité, note 22, infirmé sur d'autres points par 401 U.S. 321.
256. *United States* c. *Jerrold Electronics Corp.*, précité, note 247.

lectuelle imposent le paiement de redevances sur les ventes totales du preneur de licence, sans tenir compte de l'utilisation que le preneur fait effectivement du produit sous licence. C'est d'ailleurs une des pratiques que reprochait le gouvernement américain à Microsoft qui imposait aux fabricants d'ordinateurs personnels, qui désiraient avoir la possibilité d'installer le système d'exploitation Windows sur certains des ordinateurs, de verser des redevances sur chaque ordinateur vendu, peu importe que le logiciel Windows ait été installé ou non[257]. Les fabricants étaient donc peu enclins à installer des systèmes d'exploitation de concurrents puisqu'ils auraient dû verser des redevances tant à Microsoft qu'à son concurrent. Ces agissements de la part de Microsoft avaient pour effet d'exclure ses concurrents du marché en augmentant les coûts pour les licenciés qui refusaient d'être approvisionnés exclusivement par Microsoft.

Cette technique de calcul sera toutefois acceptée s'il s'agit de la «méthode de paiement la plus pratique»[258], si elle permet d'éviter une surveillance coûteuse du mécanisme de production[259], si le produit couvert par le droit de propriété intellectuelle «est utilisé dans

257. Department of Justice, *Microsoft Agrees to End Unfair Monopolistic Practices*, 94-387, Washington (D.C.), Government Printing Office, 1994. Le gouvernement américain reprochait aussi à Microsoft de s'être illégalement maintenu en position de monopole sur le marché des systèmes d'opération, d'avoir tenté d'étendre sa position de monopole au marché des logiciels de navigation Internet et d'avoir imposé des contrats de fourniture exclusive à ses clients. La Cour de district rejeta les accusations de fourniture exclusive mais retint les trois autres chefs d'accusation (*United States* c. *Microsoft Corp.,* 87 F.Supp.2d 30) et imposa comme mesures correctives, entre autres, que la firme Microsoft soit séparée en deux entreprises (*United States* c. *Microsoft Corp.,* 97 F. Supp.2d 59). En appel, la Cour n'a retenu que les accusations de s'être illégalement maintenu en position de monopole sur le marché des systèmes d'opération et a émis des directives quant au remède approprié (*United States* c. *Microsoft Corp.,* 253 F.3d 34). Après des négociations, les deux parties arrivèrent à une ordonnance par consentement qui fut déposée le 6 novembre 2001 devant la Cour (Revised Proposal Final Judgment, *United States* c. *Microsoft Corp.,* et Second Revised Proposal Final Judgment ordonnance déposée le 27 février 2002) et finalement acceptée par la Cour le 1er novembre 2002. (Voir la décision du juge Colleen Kollar-Kotelly, *United States of America* c. *Microsoft Corporation, State of New York et al.* c. *Microsoft Corporation,* Civil Action Nos. 98-1232 and 98-1233.

258. *Broadcast Music, Inc.* c. *Columbia Broadcasting System, Inc.*, précité, note 160.

259. *Automatic Radio Mfg. Co.* c. *Hazeltine Research Inc.,* précité, note 211; dans cette affaire, Hazeltine avait accordé à Automatic Radio le droit d'utiliser un groupe de 570 brevets et de 200 brevets en instance en retour d'une redevance calculée en fonction du prix de vente des produits peu importe que les brevets soient incorporés ou non. La Cour a reconnu la légalité de la pratique en concluant qu'il s'agissait de la façon la plus facile d'établir la valeur commerciale de la licence. Voir aussi *Miller Insituform, Inc. et al.* c. *Insituform of N. America et al.,* 830 F.2d 606 (1987).

des proportions fixes avec d'autres intrants»[260] ou si le preneur de licence peut mettre fin à l'accord après l'expiration de certains des brevets[261].

En Europe, les pratiques de ventes liées et de licences liées sont couvertes par les articles 81 et 82 du *Traité de Rome.* L'article 81, d'application large, rend illégales les ententes qui pourraient affecter la concurrence au sein du marché commun et permet de les annuler. Il prévoit toutefois, au paragraphe 81(3), une exemption dans le cas des ententes permettant d'améliorer la production ou la distribution des produits ou favorisant les progrès technologiques. Ainsi une entente sera exemptée de l'application de cet article si elle permet aux consommateurs de profiter des avantages qui en découlent, si elle est indispensable à la réalisation de ces avantages et si elle n'a pas pour effet de supprimer la concurrence[262]. En fait, le droit européen ne permettra les licences liées que si elles sont essentielles à l'exploitation du droit de propriété intellectuelle[263] ou si elles sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de qualité pour un produit ou un procédé technique. Cette règle reprend essentiellement le droit applicable au Canada et aux États-Unis, mais d'une manière un peu plus contraignante en n'exigeant pas que soit établie la position dominante du donneur de licences sur le marché du produit clef.

Il ressort de l'analyse des règles canadiennes applicables à la vente liée de produits couverts par des droits de propriété intellectuelle que, dans la majorité des cas, il ne sera pas possible de présumer de la position dominante du titulaire des droits. Il devient donc nécessaire, comme dans la plupart des pratiques impliquant des droits de propriété intellectuelle, de déterminer les effets réels de la vente liée sur le marché des produits visés et ce, peu importe que le produit lié soit protégé ou non par un droit de propriété intellectuelle et sans égard au fait qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service. Par contre, les droits américain et européen sont plus sévères avec ce type de pratique et considèrent généralement que la vente liée est illégale en soi, bien que le droit américain prévoie qu'un certain pouvoir de marché détenu par le titulaire de droits qui utilise cette pratique doit être établie. De plus, certains tribunaux inférieurs

260. N.T. GALLINI et M.J. TREBILCOCK, *loc. cit.,* note 30, 39.
261. *Beckman Instruments Inc.* c. *Technical Development Corp.,* 433 F.2d 55 (1970).
262. Organisation mondiale de coopération et de développement économique, *Rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique sur la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle*, Paris, OCDE, 1989, p. 45.
263. Voir, par exemple: *Vaessen B.V.* c. *Morris*, O.J. nº L 19/32, 26 janvier 1979.

américains ont demandé que des effets anticoncurrentiels sur le marché du produit lié soient prouvés avant de statuer sur la nature illégale d'une vente liée[264].

4. CONCLUSION

Comme il a été démontré tout au long de ce texte, les deux domaines que sont le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle ont chacun un rôle important à jouer pour encourager la recherche technologique et la création artistique. Ainsi, ces deux secteurs ont comme objectif le bien-être des consommateurs et visent à promouvoir l'innovation et à maximiser l'utilisation qui est faite des ressources économiques. Cette convergence d'objectifs est d'autant plus visible lorsqu'on analyse les véritables objectifs à long terme de ces deux systèmes de droit.

Dans un projet de loi américain visant la protection des droits de propriété intellectuelle dans le contexte des lois anticoncurrentielles, le Congrès américain définit les objectifs de chaque domaine de droit ainsi:

> The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression. In the absence of intellectual property rights, imitators could more rapidly exploit the efforts of innovators and investors without compensation. Rapid imitation could reduce the commercial value of innovation and erode incentives to invest, ultimately to the detriment of consumers. The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers.[265]

Ce parallèle a aussi été repris dans les *Lignes directrices sur la propriété intellectuelle* par l'affirmation voulant que:

> Les lois sur la [propriété intellectuelle] et celles sur la concurrence constituent deux instruments complémentaires de la

264. Voir, par exemple: *Will* c. *Comprehensive Accounting Corp.,* précité, note 242; *Lignes directrices de 1995,* sect. 5.3.

265. *Intellectual Property Antitrust Protection Act*, (1997) Projet de loi HR 401, 105e Congrès.

> politique gouvernementale qui favorisent l'efficience économique. Les lois sur la [propriété intellectuelle] fournissent des incitatifs à l'innovation et à la diffusion technologique en établissant des droits de propriété exécutoires à l'intention des créateurs de produits nouveaux et utiles, de technologies et d'œuvres originales. On peut invoquer les lois sur la concurrence pour protéger ces stimulants contre toute pratique anticoncurrentielle qui crée, maintient ou renforce une puissance commerciale ou fait autrement obstacle à une rivalité vigoureuse entre les entreprises.[266]

Des conflits peuvent toutefois survenir entre l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle et le droit des consommateurs à une concurrence libre et saine. Dans ces cas, nous avons vu que des dispositions insérées dans les différentes lois peuvent trouver application pour réduire les effets de ces conflits lors de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle sur la concurrence. Comme cela a été traité dans la première partie de ce texte, certaines de ces dispositions permettent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'éviter d'être affectés par une partie des dispositions de la *Loi sur la concurrence* lorsqu'ils ne font qu'utiliser légitimement les droits que leur confère leur propriété intellectuelle. D'autres articles de loi sont toutefois plus restrictifs et visent à limiter la liberté de ces titulaires de droits. C'est dans la volonté d'atteindre cet équilibre que repose la principale insécurité pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

Ce texte a permis de voir comment les dispositions développées spécifiquement pour régir l'interaction entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence peuvent trouver application quand vient le temps d'analyser les différentes techniques utilisées au moment de commercialiser une invention ou une création. En effet, cette étude a fait ressortir certains comportements très répandus auprès des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui peuvent avoir des effets néfastes sur la concurrence. En commençant par le simple refus d'accorder des licences, une pratique généralement utilisée dans le but de prendre le contrôle d'un marché et qui peut entraîner comme conséquence de rendre l'invention ou la création visée par ce refus inaccessible aux consommateurs. On a aussi pu constater que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle refusant d'accorder des licences ne sera généralement pas embêté par les règles du droit de la concurrence, mais que dans certains cas

266. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi,* p. 1.

le caractère essentiel du produit obligera l'imposition de licences obligatoires pour garantir l'accès au produit pour les entreprises œuvrant dans ce secteur économique.

La deuxième pratique analysée, soit l'octroi de licences comportant des clauses d'exclusivité, ne causera, elle non plus, pas de problèmes en droit canadien et en droit américain. Toutefois, le droit européen analyse différemment cette pratique et y voit généralement une tentative de restreindre la libre circulation des biens au sein de la Communauté européenne. Il sera par contre possible de justifier ce comportement par le besoin de protéger les investissements nécessaires à la commercialisation d'un nouveau produit. Sur ces deux premiers points, les règles canadiennes, américaines et européennes étant généralement semblables, l'étude des décisions étrangères nous a permis de pallier le faible nombre de décisions canadiennes. Par contre, sur la question des accords de répartition des marchés, les droits canadien et américain sont beaucoup plus permissifs que le droit européen, puisque des effets sur la concurrence devront être établis avant qu'un tribunal décide d'imposer des sanctions. À l'inverse, le droit européen s'opposera généralement à toutes tentatives de segmenter le marché européen, puisque de telles pratiques seront vues comme des entraves à la libre circulation des biens dans l'ensemble du territoire de la Communauté européenne.

La deuxième catégorie de techniques analysées dans cette partie englobe les pratiques visant à étendre le contrôle d'un marché. Parmi ces pratiques, on retrouve les clauses de rétrocession des améliorations qui permettent aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'étendre la portée de leurs droits pour couvrir des améliorations qui ne sont pas encore développées. On retrouve aussi dans cette catégorie les accords de mise en commun de droit ainsi que les licences croisées qui offrent aux parties à ces ententes la possibilité de poursuivre le développement et l'utilisation de leurs produits à l'abri de toutes poursuites. Ces pratiques permettent aussi d'augmenter le pouvoir des entreprises sur le marché en réduisant le nombre de concurrents présents dans un secteur économique. La troisième pratique très répandue dans des secteurs impliquant des droits de propriété intellectuelle est la licence liée par laquelle un détenteur de droits regroupe la fourniture d'un produit en demande avec celle d'un produit moins intéressant. Cette technique sera généralement assimilée à de la vente liée, une pratique qu'interdit le droit de la concurrence, mais pourra être justifiée par une certaine connexité entre les produits liés.

Ces trois pratiques ont comme particularité de reposer sur la nécessité que les personnes voulant les imposer détiennent une position dominante sur le marché du produit en cause. C'est pour cette raison que ces pratiques sont très répandues dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. En effet, bien que le fait de détenir un droit de propriété intellectuelle ne garantisse pas d'être placé dans une position dominante, l'exclusivité qu'un tel droit accorde facilite l'obtention d'une position avantageuse du point de vue concurrentiel.

C'est dans cet enchevêtrement de règles parfois difficiles à faire cohabiter que se retrouvent les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque vient le temps d'exploiter le fruit de leurs recherches ou de leurs efforts de création. En effet, bien des pratiques fortement répandues dans les contrats de licences de propriété intellectuelle peuvent, lorsque certaines circonstances sont réunies, avoir des effets si importants sur la concurrence à court ou à long terme que les différents organismes nationaux ou communautaires de surveillance de la concurrence voudront les contrôler. Le Bureau canadien de la concurrence prévoit d'ailleurs, dans ses *Lignes directrices,* que:

> Étant donné que le droit de la concurrence peut avoir pour résultat de limiter les modalités et les conditions en vertu desquelles les titulaires de droits de [propriété intellectuelle] peuvent transférer ou octroyer une licence à d'autres relativement à l'utilisation de tels droits et vu l'identité des personnes à qui la [propriété intellectuelle] a été transférée ou octroyée sous licence, les présentes lignes directrices cherchent à clarifier les circonstances où le Bureau considérerait une intervention appropriée et illustrent également des situations qui ne nécessiteraient pas une intervention en vertu de la *Loi sur la concurrence*.[267]

Malgré l'existence de ces lignes directrices publiées en 2000 au Canada, de celles publiées en 1995 aux États-Unis et des règles d'application du droit de la concurrence communautaire émises par la Communauté européenne, règles qui permettent de cerner l'étendue du problème, les solutions proposées laissent encore beaucoup de place à l'interprétation et à l'imprévisibilité. Il est donc essentiel de suivre les développements proposés par les tribunaux étrangers lorsqu'ils se prononcent sur des règles similaires aux

267. *Propriété intellectuelle: Lignes directrices sur l'application de la loi,* p. 1.

règles canadiennes. En effet, les rares occasions que nous donnent les tribunaux canadiens pour clarifier les dispositions pouvant régir les conflits entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ne suffisent pas à définir des balises pour régir le comportement des détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Il reste à se demander comment seront acceptées au Canada les solutions proposées par les tribunaux américains et européens et à voir la direction que prendra le législateur canadien dans ce domaine, notamment sur la question de l'accès au recours civil. Ira-t-il dans la direction prise par le droit américain, ou continuera-t-il à favoriser la conciliation, la décriminalisation et la ratification d'ententes de consentement pour mettre fin aux différents comportements ayant des effets anticoncurrentiels?

Vol. 15, nº 2

Incidences de la faillite sur la propriété intellectuelle

Philippe Bélanger et Charles-Maxime Panaccio*

1. Introduction 477

2. Les droits du créancier garanti: les sûretés portant sur la propriété intellectuelle 478

2.1 Les diverses formes de propriété intellectuelle 478

2.2 La propriété intellectuelle se qualifie de bien meuble incorporel susceptible d'hypothèque en vertu du droit québécois 478

2.3 Les formalités relatives à l'hypothèque (cession) de la propriété intellectuelle: l'incidence de la législation fédérale relative à la cession des droits de propriété intellectuelle. 479

2.4 L'hypothèque grevant les droits résultant d'une licence 482

2.4.1 La qualification juridique de la licence en droit québécois 482

© Philippe Bélanger et Charles-Maxime Panaccio, 2002.

* Avocats, du cabinet McCarthy Tétrault, s.r.l.

2.4.1.1 En common law 482

2.4.1.2 En droit québécois 483

3. Le sort des licences en cas de faillite 485

3.1 La faillite du «Licensor» (détenteur de la licence) . . . 485

3.1.1 L'état du droit américain 485

3.1.1.1 L'affaire *Lubrizol* 485

3.1.1.2 Les amendements apportés au *Bankruptcy Code* en 1988 488

3.1.2 L'état du droit canadien 488

3.1.2.1 Les dispositions pertinentes 488

3.1.2.2 Les principes généraux régissant l'exercice des droits du syndic 489

1. INTRODUCTION

La faillite entraîne la dévolution entre les mains du syndic de l'ensemble des droits du failli (art. 67 et 71 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* («L.F.I.»)). Le syndic à la faillite du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle aura ainsi la saisine[1] et le droit de disposer des diverses formes de propriété intellectuelle du failli ainsi que des droits contractuels reliés à cette propriété intellectuelle, dont les droits de licence.

Dans son traitement des éléments d'actif de la faillite, le syndic sera aux prises avec des obligations parfois divergentes face aux créanciers et aux partenaires contractuels du failli. Car si, comme le veut l'expression consacrée, le syndic se trouve à «chausser les souliers du failli», son devoir de maximiser la valeur nette des avoirs de la faillite lui confère le pouvoir de refuser d'exécuter certaines obligations personnelles du failli.

La Loi sur la faillite s'applique «sous réserve des droits des créanciers garantis» (art. 136 L.F.I.), ce qui permet à ceux-ci de réaliser leurs droits comme s'il n'y avait pas de faillite[2]. La faillite du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne devrait donc pas affecter les droits des créanciers détenant une sûreté valide et opposable au syndic sur la propriété intellectuelle, de tels créanciers étant «garantis» au sens de la L.F.I.

Avant d'aborder l'interaction entre la faillite et la propriété intellectuelle et, de façon plus particulière, les conséquences juridi-

---

1. Le syndic a notamment la saisine d'un brevet du failli (voir *Re Wilson Lighting Ltd.*, (1977) 23 C.B.R. 187), d'un droit d'auteur à caractère économique (*Éditions MCS ltée* c. *ACAEC*, [1987] R.J.Q. 403 (C.S.), de l'achalandage (*Friefeld* c. *Industries Raymond Payer ltée,* (1979) 31 C.B.R. 62 (C.A. Qué.) et vraisemblablement des secrets commerciaux (*R.* c. *Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963, 975). Toutefois, le syndic n'aura pas la saisine de droits incessibles, insaisissables ou extrapatrimoniaux du failli, dont, à titre d'exemple, le droit moral du failli en matière de droit d'auteur (paragraphe 14.1(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*).
2. *Husky Oil Operations* c. *Canada (Ministre du Revenu national)*, [1995] 3 R.C.S. 453 au par. 9 (le juge Gonthier), citant P.W. HOGG, *Constitutional Law of Canada,* 3e éd., Toronto, Carswell, 1992, vol. 1, à la p. 25-9.

ques de la faillite du détenteur d'une licence («licensor»), il importe donc d'étudier brièvement les conditions devant être remplies afin qu'un créancier puisse validement se qualifier de «garanti» au sens de l'article 2 L.F.I. relativement aux droits de propriété intellectuelle dont le syndic obtient la saisine.

2. LES DROITS DU CRÉANCIER GARANTI: LES SÛRETÉS PORTANT SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2.1 Les diverses formes de propriété intellectuelle

Les diverses formes de propriété intellectuelle régies par la législation fédérale sont: le droit d'auteur, le brevet, les marques de commerce, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les obtentions végétales[3]. Outre les formes de propriété intellectuelle qui précèdent, il semble que les secrets commerciaux constituent des biens susceptibles de droit de propriété[4].

2.2 La propriété intellectuelle se qualifie de bien meuble incorporel susceptible d'hypothèque en vertu du droit québécois

Suivant les dispositions du *Code civil du Québec* («C.c.Q.»), l'hypothèque mobilière peut grever tout «bien» (art. 2666 C.c.Q.). Les diverses formes de propriété intellectuelle peuvent, en principe, être grevées d'hypothèque en vertu du droit québécois à titre de biens meubles incorporels (art. 899 et 909 C.c.Q.). Le Code reconnaît d'ailleurs à l'article 2684 C.c.Q. que les «brevets et les marques de commerce» peuvent, entre autres biens, être validement hypothéqués par celui qui exploite une entreprise. L'hypothèque peut grever non seulement le brevet mais également la demande de brevet, qui constitue un bien susceptible d'hypothèque[5].

---

3. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. 42 («L.D.A.»); *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4; *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13; *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9; *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, L.R.C. (1985), c. I-14.6; *Loi sur la protection des obtentions végétales*, L.R.C. (1985), c. P-14.6.
4. Art. 1612 C.c.Q. Voir L. PAYETTE et S. PICARD, «Les prises de garantie en matière de transferts de technologie» (conférence prononcée le 2 décembre 1998 – Association du Barreau canadien, p. 17). Voir également: *Santé Naturelle ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform inc.*, [1985] C.S. 628. *Contra: Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S.); *Tritex Co. Inc.* c. *Gideon*, [1999] R.J.Q. 2324 (C.A.).
5. Voir: L. PAYETTE et S. PICARD, *op. cit.*, p. 17; *Alseas Engineering BV* c. *Marine Structure Consultants (NISC)*, (1986) 13 C.P.R. (3d) 84 (C.S. Qué.).

Il est par ailleurs à noter que le droit québécois trouve application en matière de sûreté sur la propriété intellectuelle lorsque le domicile (*i.e.* le siège social dans le cas d'une entreprise) du constituant de la sûreté se trouve au Québec (art. 3105 C.c.Q.).

2.3 Les formalités relatives à l'hypothèque (cession) de la propriété intellectuelle: l'incidence de la législation fédérale relative à la cession des droits de propriété intellectuelle

Il ne fait aucun doute que la sûreté (hypothèque) grevant la propriété intellectuelle d'une entreprise domiciliée au Québec doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers (le «registre mobilier») afin d'être opposable aux tiers. La propriété intellectuelle ne peut, en effet, être validement affectée d'un gage vu l'impossibilité de remettre au créancier gagiste la possession de la propriété intellectuelle ou d'un document conférant au détenteur un titre relatif à cette propriété intellectuelle.

Les dispositions législatives fédérales en matière de propriété intellectuelle ne traitent pas de façon spécifique de l'octroi de sûretés, que ce soit sous la forme de «security interest» ou d'hypothèque sur la propriété intellectuelle. Toutefois, plusieurs dispositions législatives fédérales, dont le paragraphe 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, l'article 51 de la *Loi sur les brevets* et le paragraphe 31(3) de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, imposent des formalités d'enregistrement au bureau de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada («OPIC») en cas de «cession» (*assignment*) de propriété intellectuelle. À titre d'exemple, l'on citera le paragraphe 57(3) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui se lit comme suit:

> Annulation de la cession ou de la concession
>
> Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l'acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée.

Comme le droit québécois ne reconnaît plus la «cession» d'un droit à titre de garantie, il est difficile de déterminer si des dispositions comme celle qui précède font en sorte que le créancier détenant une hypothèque sur un droit de propriété intellectuelle serait tenu d'inscrire cette hypothèque au registre mobilier ainsi qu'à l'OPIC afin de la rendre opposable au cessionnaire subséquent et, du même fait, au syndic. En termes pratiques, la présence de deux régimes d'enregistrement ou d'inscription soulève pour le syndic la problématique suivante: le créancier prétendant détenir une bonne et valable sûreté sur un droit de propriété intellectuelle doit-il, pour être ainsi qualifié, avoir inscrit ses droits tant au registre mobilier qu'à l'OPIC? L'absence d'enregistrement à l'OPIC par un tel créancier relègue-t-elle ce dernier au statut de créancier ordinaire?

En common law, où l'on reconnaît la cession («assignment») à titre de garantie, l'on a déjà conclu que le créancier «cessionnaire en garantie» d'un brevet était considéré comme un «cessionnaire» au sens de la *Loi sur les brevets*[6].

En droit québécois, l'on a par ailleurs jugé, dans le cadre d'un conflit opposant deux cessionnaires d'un droit d'auteur, que les formalités d'enregistrement prévues à la *Loi sur le droit d'auteur* n'excluent aucunement les dispositions du Code civil en matière de vente du bien d'autrui; l'on a également conclu, dans ce qui constituait vraisemblablement une opinion incidente, que l'enregistrement de la cession d'un droit d'auteur «creates nothing more than a presumption of ownership of such interest which is rebuttable»[7].

De plus, dans le cadre d'une action sur cautionnement, la Cour d'appel du Québec a déjà conclu, de façon laconique, que la «priorité d'enregistrement ne donnait aucun droit supérieur» à la banque ayant inscrit la cession en garantie en sa faveur d'un droit d'auteur (sous l'ancien Code) à l'OPIC. En mentionnant que «ces enregistrements ne conféraient aucune valeur juridique comme telle», la Cour d'appel a refusé de reconnaître la priorité des droits du second cessionnaire du droit d'auteur qui avait pourtant inscrit ses droits à l'OPIC antérieurement au premier cessionnaire[8]. Ainsi, si la Cour d'appel conclut que la priorité d'enregistrement à l'OPIC ne confère

6. *Colpetts* c. *Sherwood,* [1927] 3 D.L.R. 7 (Division d'appel de l'Alberta).
7. *Poolman* c. *Eiffel Productions SA*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 384 (C.F.P.I.); voir également, en matière de marques de commerce: *Long* c. *Pacific Northwest Enterprises Inc*., (1985) 7 C.P.R. (3d) 410 (C.F.P.I.).
8. *Banque Mercantile du Canada* c. *Télé-Métropole International Inc*., [1995] A.Q. (C.A. Qué.).

pas de garantie ni de rang au second cessionnaire en garantie d'un droit de propriété intellectuelle, l'on doit vraisemblablement conclure qu'à titre de «cessionnaire» des droits du failli, le syndic ne pourrait invoquer l'inopposabilité à son égard d'une hypothèque mobilière grevant un droit de propriété intellectuelle dûment inscrite au registre mobilier mais non enregistrée à l'OPIC.

En fait, il est loin d'être évident que le terme «cession» contenu à la L.D.A. comprenne la constitution d'une hypothèque sur un droit de propriété intellectuelle. En effet, il faut sans doute distinguer entre la cession pure et simple de droits de propriété intellectuelle, d'une part, et la constitution d'un droit réel accessoire sur ces droits, d'autre part. Car, au sens de la L.D.A., une cession des droits de propriété intellectuelle suggère leur transfert d'un patrimoine à un autre. Par contraste, lorsqu'une hypothèque est constituée, les droits qui en font l'objet demeurent toujours dans le patrimoine du constituant, jusqu'à ce qu'il y ait défaut d'exécuter l'obligation principale. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une cession de ces droits ni même de la concession d'un intérêt permettant l'exercice de ces droits intangibles. Il s'agit plutôt de la création d'un droit réel accessoire qui a *pour objet* ces droits sous-jacents.

En somme, l'existence de la sûreté sera publicisée par les registres provinciaux, alors que le *situs* des droits de propriété intellectuelle grevés sera publicisée aux registres fédéraux. Celui qui se voit céder ou concéder un droit de propriété intellectuelle devra vérifier les registres provinciaux afin de déterminer si le droit est grevé d'une quelconque sûreté. Quant à l'OPIC, il permettrait simplement de déterminer si les droits de propriété intellectuelle eux-mêmes ont changé de mains ou pas (ou dans quelles mains ils se trouvent).

Ceci ne veut pas dire que le gouvernement fédéral outrepasserait ses pouvoirs en matière de propriété intellectuelle en établissant un registre pour les sûretés grevant de tels droits. Une argumentation convaincante peut être mise de l'avant afin de justifier une telle initiative. Seulement, encore faut-il lire attentivement le texte des dispositions qui requiert l'enregistrement de la cession de droits de propriété intellectuelle.

Après réflexion et évaluation des différentes possibilités, il appert qu'une interprétation plutôt limitée doit être donnée au paragraphe 57(3) L.D.A.: une première cession est *nulle* vis-à-vis d'une seconde, sauf si le second cédé ou concédé savait *dans les faits* que la première existait ou si celle-ci avait été enregistrée antérieurement.

La version anglaise est encore plus claire lorsqu'elle utilise les termes «actual knowledge». D'ailleurs, le juge Pinard adoptait cette interprétation dans l'affaire *Poolman, op. cit.*, lorsqu'il affirmait:

> This provision of the Copyright Act states *only* that a prior assignment of an interest in a copyright must be adjudged void against any subsequent assignee unless such prior assignment is duly registered before the registering of the instrument under which the subsequent assignee claims. *This does not mean that the interest of such first assignee in a copyright, even though registered before the registering of the instrument under which the subsequent assignee claims, is immune from legal challenge under the general laws applicable to property and civil rights in the provinces of Canada*. [Les italiques sont nôtres.]

Les effets draconiens de cette disposition pour le premier cessionnaire n'ayant pas inscrit ses droits laissent croire que celle-ci ne s'applique qu'aux cessions et concessions de droits intellectuels proprement dites. Autrement, un second titulaire d'hypothèque (ou même un cessionnaire) pourrait faire annuler une première hypothèque constituée sur les droits de propriété intellectuelle simplement en enregistrant ses droits au registre fédéral. Ceci constituerait, à première vue et en l'absence d'une intention fédérale plus claire, une intrusion peu appropriée de la loi fédérale au sein de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils.

En somme, il faut conclure que le syndic ne pourra vraisemblablement pas rejeter la preuve de réclamation garantie d'un créancier qui aurait dûment inscrit au registre mobilier son hypothèque sur la propriété intellectuelle du failli sans toutefois enregistrer ses droits à l'OPIC.

2.4 L'hypothèque grevant les droits résultant d'une licence

2.4.1 La qualification juridique de la licence en droit québécois

2.4.1.1 En common law

Il est généralement reconnu en common law que l'octroi d'une licence ne confère aucun droit de propriété au «licensee» mais plutôt

un droit personnel d'utilisation de la propriété intellectuelle visée par la licence:

> A dispensation of licence property passes no interest but only makes an action lawful without which it would have been unlawful.[9]

En fait, on décrit la licence comme étant un engagement du «licensor» de ne pas invoquer à l'encontre du «licensee» ses droits exclusifs relatifs à la propriété intellectuelle mise à la disposition du «licensee»[10]. Il s'agit, en termes juridiques, d'une «defeasibility», à laquelle correspond une capacité du «licensee» d'agir d'une façon qui serait autrement en violation des droits du «licensor».

2.4.1.2 En droit québécois

> La licence est une institution juridique issue de la common law qui s'analyse à la lumière du droit des contrats. Comme nous le mentionnions plus avant, il s'agit d'une institution qui ne reçoit aucun écho dans le droit civil du Québec sauf, peut-être, à titre de contrat innommé.[11]

À notre avis, une licence au sens traditionnel du terme constitue un contrat innommé qui impose une obligation de ne pas faire au *licensor*, généralement en contrepartie d'une obligation financière. Néanmoins, en droit civil, les auteurs et une certaine jurisprudence tendent à assimiler la licence à une forme de louage. L'analogie faite avec le contrat de louage est utile en ce qu'elle met en lumière la nature personnelle des droits conférés par une licence, en l'opposant à l'octroi d'un quelconque droit «réel» (opposable à tous).

---

9. Voir *Heap* c. *Hartley*, (1889) 42 Ch. D. 461 (C.A.).
10. Voir: E. Richard GOLD, «Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licences against the Bankruptcy of Licensors», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 193, 205.
11. Stéphane GILKER, «Le *locus standi* du titulaire d'une licence de droit d'auteur. Une question... d'intérêt», (1989) 1 *C.P.I.* 275, 288-289; on peut se référer également aux autorités suivantes: Michel PAQUETTE, «Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention», (1975) 10 *R.J.T.* 107; Paul-André MATHIEU, «La nature juridique du contrat de franchise», Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1989; G.F. HENDERSON, «Patent Licensing: Problems from the imprecision of the English Language», (1970) 63 *C.P.R.* 90; S. PICHETTE, «Les contrats de cession et de licence en droit des brevets d'invention», (1975) 10 *R.J.T.* 107, 121; Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle,* Paris, Éditions du Recueil Sirey, 1954, par. 183 et s.; Georges RIPERT et René ROBLOT, *Traité de droit commercial*, 13e éd., Paris, L.G.D.J., 1989, nº 502, p. 394.

En fait, on peut même se demander si la nature du contrat de licence ne correspond pas précisément aux termes de la définition du louage donnée à l'art. 1888 C.c.Q., qui énonce:

> Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

À cet effet, on consultera la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire *IGU Ingraph* c. *LRGP Consultants Inc.*[12] dans laquelle il est traité de la nature d'une convention de licence dans le cadre d'une requête en cassation de saisie pratiquée par un «licensee» en vertu de l'article 734(1) C.p.c.

Ayant passé en revue les autorités relatives à la qualification juridique de la licence en droit civil, la Cour conclut que la licence s'assimile à un louage plutôt qu'à un usufruit; comme la licence ne confère que des droits personnels au «licensee» et non des droits réels, la Cour casse la saisie pratiquée sur divers manuels et disquettes qui avaient été mis à la disposition exclusive du «licensee» en vertu de la licence.

Bien que l'on soit davantage enclin à considérer une licence accordée sur des droits de propriété intellectuelle comme conférant uniquement des droits personnels, l'on ne peut ignorer la possibilité que soient en fait conférés des droits plus importants[13]. Car même si l'on conclut qu'un contrat de licence au sens large confère des droits personnels, il faudra déterminer ce que les différentes lois en matière de propriété intellectuelle définissent comme étant une licence sur ces droits. En effet, comme l'affirmait le juge Estey dans l'affaire *Compo Co.* c. *Blue Crest Music Inc.*[14], le droit de la propriété intellectuelle est un droit statutaire et il faut généralement éviter d'interpréter les droits qui y sont conférés en faisant référence aux règles plus générales du droit des biens, des contrats ou de la responsabilité délictuelle. Ainsi, la question qu'il faut poser est celle-ci:

12. J.E. 97-385 (C.S. Qué.).
13. C'est d'ailleurs ce qui est proposé dans W.A. ADAMS et G.G.S. TAKACH, «Insecure Transactions: Deficiencies in the Treatment of Technology Licence in Commercial Transactions Involving Secured Debt and Bankruptcy», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 321. Les auteurs remettent en question l'arrêt *Heap* c. *Hartley* et suggèrent qu'une licence transfère en fait un «proprietary interest», c'est-à-dire un droit réel opposable à tous.
14. [1980] 1 R.C.S. 357; voir aussi *Bishop* c. *Stevens*, [1990] 2 R.C.S. 467.

dans le contexte des différentes lois de propriété intellectuelle, un contrat de licence confère-t-il de simples droits personnels, ou plutôt des droits opposables à tous (*against the world*)?

Le texte de la L.D.A., par exemple, peut suggérer qu'une licence confère davantage que des droits personnels. Autrement, comment interpréter le fait que le «licensee» doive enregistrer sa licence afin de l'opposer aux autres «licensees» et, peut-être même, aux cessionnaires de la propriété intellectuelle? À la lecture du paragraphe 57(3) L.D.A., il est difficile de dire si l'enregistrement d'une licence la rend seulement opposable aux détenteurs d'une licence octroyée subséquemment ou s'il la rend également opposable aux acquéreurs éventuels de la propriété intellectuelle. Cependant, si l'interprétation la plus large de cette disposition est acceptée, en matière de droit d'auteur, une licence s'assimilerait davantage à un droit réel, à un démembrement du droit principal, qu'à un simple droit personnel non opposable à tous.

3. LE SORT DES LICENCES EN CAS DE FAILLITE

3.1 La faillite du «Licensor» (détenteur de la licence)

3.1.1 L'état du droit américain

Aux États-Unis, la question du sort des licences accordées sur des droits de propriété intellectuelle a fait couler beaucoup d'encre, particulièrement dans le sillage de l'affaire *Lubrizol* c. *Richmond Metal Finishers Inc.*[15].

3.1.1.1 L'affaire Lubrizol

Les compagnies Richmond Metal Finishers («RMF») et Lubrizol étaient parties à un contrat par lequel RMF avait accordé à Lubrizol une licence non exclusive sur un procédé breveté de «metal coating». Aux termes du contrat, RMF avait contracté les obligations suivantes: (1) informer Lubrizol de toute poursuite en violation de brevet et assurer la défense contre une telle poursuite; (2) informer Lubrizol de tout autre usage fait du procédé et de toute autre licence accordée sur celui-ci, et réduire le montant des royautés si une entente prévoyant des royautés moindres était conclue avec un autre «licensee»; et (3) indemniser Lubrizol relativement à toute perte découlant

15. 475 U.S. 1057 S.Ct. 1285, 89 L.Ed.2d 592 (1986).

d'actes de fausse représentation ou d'une violation d'une «warranty» par RMF. Lubrizol s'était, quant à elle, réciproquement obligée au paiement de royautés et au règlement de certaines dettes.

En difficulté financière, RMF s'est par la suite placée sous la protection du Chapitre 11 du *Bankruptcy Code*, soit les dispositions législatives permettant à une entreprise de se restructurer financièrement par le biais d'une ordonnance judiciaire ordonnant notamment la suspension des recours à l'endroit de l'entreprise en vue de lui permettre de soumettre un plan de restructuration à ses créanciers. Afin d'améliorer sa situation financière, elle a décidé de rejeter le contrat de licence avec Lubrizol, ce qu'elle était en droit de faire en vertu du paragraphe 365(a) du *Bankruptcy Code* qui permet la répudiation de contrats passés par l'entreprise insolvable. Ceci lui permettait alors de vendre le procédé ou d'accorder de nouvelles licences sur celui-ci sans être indisposée par les dispositions restrictives du contrat avec Lubrizol. La Cour de faillite a approuvé la décision de rejeter le contrat. La Cour de district a cassé ce jugement et l'affaire a finalement été portée devant la Cour d'appel du 4e circuit, qui a rétabli la décision de la Cour de faillite.

Afin de déterminer si le rejet d'un contrat par un failli est acceptable, les tribunaux américains ont appliqué un test en deux parties: (1) il faut d'abord déterminer s'il s'agit d'un contrat synallagmatique («executory contract»), (2) puis il faut s'assurer que le rejet s'avérera avantageux pour le failli.

Un contrat synallagmatique est un contrat pour lequel des obligations demeurent de part et d'autre. Plus précisément, le contrat est synallagmatique lorsque l'inexécution par l'une ou l'autre partie constituerait ce que l'on appelle en common law une inexécution substantielle (*material breach*)[16] qui permettrait à l'autre partie de ne pas s'exécuter[17].

Quant à la question de savoir si le rejet s'avérera avantageux pour le failli, les tribunaux font généralement preuve de déférence à l'égard de la décision des administrateurs de l'entreprise en difficulté en appliquant la règle du «business judgment», qui veut que cette

16. L'équivalent de l'exception d'inexécution en droit civil (art. 1591 C.c.Q.).
17. Ce test a été élaboré par V. COUNTRYMAN dans «Executory Contracts in Bankruptcy: Part I», (1973) *Minn. L.R.* 439 à la p. 460; voir également *NLRB* c. *Bildisco and Bildisco*, 465 U.S. 513, 104 S.Ct. 1188.

décision soit respectée à condition qu'elle n'ait pas été prise de mauvaise foi ou de façon abusive.

Appliquant ce test aux faits de l'affaire, la Cour d'appel du 4e circuit a d'abord conclu que le contrat de licence était synallagmatique, en ce que des obligations importantes demeuraient à être exécutées de part et d'autre. En effet, RMF devait informer Lubrizol de toute poursuite en violation de brevet, de tout autre usage fait de celui-ci et de toute autre licence accordée sur le procédé. Elle devait également réduire le montant des royautés si une entente accordant des royautés moindres était conclue avec un autre «licensee». Enfin, elle devait indemniser Lubrizol pour tout acte de fausse représentation ou autre violation d'une «warranty». Lubrizol avait quant à elle l'obligation de s'assurer du paiement des royautés et de régler certaines dettes.

La Cour a par ailleurs conclu que la décision des représentants de RMF n'avait pas été prise de mauvaise foi ou de façon abusive. En effet, le procédé constituait le bien le plus important de la compagnie et il était raisonnable de penser qu'il serait plus facile de le vendre ou de conclure de nouveaux contrats de licence si le contrat avec Lubrizol était rejeté.

La Cour a par ailleurs expressément reconnu que sa décision pourrait avoir de graves conséquences pour des parties comme Lubrizol en affirmant:

> It cannot be said that allowing rejection of such contracts as executory imposes serious burdens upon contracting parties such as Lubrizol. Nor can it be doubted that allowing rejection in this and comparable cases could have a general chilling effect upon the willingness of such parties to contract at all with business in possible financial difficulty. But under bankruptcy law such equitable considerations may not be indulged by courts in respect of the type of contract here in issue. Congress has plainly provided for the rejection of executory contracts, notwithstanding the obvious adverse consequences for contracting parties thereby made inevitable. [...] Technology licensees share the general hazards created by [s.] 365 for all business entities dealing with potential bankrupts in the respects at issue here.

En somme, la Cour s'est autorisée du vieil adage *dura lex, sed lex*. Il revenait donc aux institutions législatives de modifier la loi.

3.1.1.2 Les amendements apportés au Bankruptcy Code en 1988

Ainsi, à la suite de l'affaire *Lubrizol*, le Congrès a ajouté le paragraphe 365(n) au *Bankruptcy Code* dans le but suivant:

> [...] to allow the intellectual property licensee, upon rejection of the license agreement by the debtor/licensor, the option to either 'retain its rights' in the intellectual property, while continuing to pay royalties, or to treat the executory contract as terminated.

Cette disposition se lit comme suit:

> If the trustee rejects an executor contract under which the debtor is a licensor of a right to intellectual property the licensee under such a contract may elect – (A) to treat such contract as terminated by such rejection if such rejection by trustee amounts to such a breach as would entitle the licensee to treat such a contract as terminated by virtue of its own terms, applicable non-bankruptcy law, or an agreement made by the licensor with another entity; or (B) *to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable non-bankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract and under any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property* (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable non-bankruptcy law), as such existed immediately before the case commenced, for (i) the duration of such contract; and (ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable non-bankruptcy law.
> [Les italiques sont nôtres.]

3.1.2 L'état du droit canadien

3.1.2.1 Les dispositions pertinentes

La L.F.I. est malheureusement désuète depuis bon nombre d'années en ce qui a trait aux droits du syndic en matière de propriété intellectuelle. Le paragraphe 65.1(2) L.F.I. est la seule disposition où il est traité de licences: on y précise que le défaut du «licensee» insolvable d'effectuer un paiement de redevances avant le dépôt d'un avis d'intention de faire une proposition ne peut être invoqué par le «licensor» afin de résilier la licence ou d'en modifier le contenu.

L'article 82 L.F.I. traite du droit du syndic de vendre des marchandises brevetées sans être tenu aux limitations ou restrictions ayant pu être imposées au failli. L'article 83 L.F.I. traite, de façon limitée, des droits d'auteur en cas de faillite d'un éditeur, imprimeur ou autre cessionnaire d'un droit d'auteur[18].

En fait, l'absence de dispositions «modernes» en ce qui a trait aux droits du syndic en matière de propriété intellectuelle et l'absence presque totale de jurisprudence en droit canadien quant aux conséquences de la faillite d'un «licensor» imposent de traiter cette question difficile en ayant recours aux principes fondamentaux régissant l'exercice des droits du syndic en matière contractuelle.

3.1.2.2 Les principes généraux régissant l'exercice des droits du syndic

Les clauses de résolution automatique en cas de faillite de l'une ou l'autre des parties sont valides et opposables au syndic.

En droit québécois, la jurisprudence reconnaît que les clauses contractuelles prévoyant la résolution du contrat en cas de faillite de l'une ou l'autre des parties contractantes sont valides et opposables au syndic[19]. L'on notera cependant que, selon une jurisprudence récente, l'exercice des droits résultant d'une clause résolutoire d'un bail en cas de faillite a été déclaré abusif et illégal[20].

L'utilisateur de la licence («licensee») qui désire continuer de bénéficier de la licence dans l'éventualité de la faillite du détenteur de la licence («licensor») sera donc bien avisé de ne pas inclure à la convention une clause résolutoire pouvant mettre un terme, contre son gré, à la convention de licence.

En l'absence de clauses contractuelles à cet effet, la faillite en soi ne met pas fin aux contrats conclus par le failli.

18. À ce sujet, voir *Re Groupe Morrow Inc.*, (1992) 22 C.B.R. (3d) 195 (C.S. Qué.) et *Song Corp. (Re)* (2002), [2002] O.J. 13 (C.S. Ont.), en appel.
19. Claude-Armand SHEPPARD, «Bankruptcy and Resolutory Clauses in Leases», (1962) 22 *R. du B.* 452; L. LALONDE, «Effets de la faillite sur les contrats commerciaux et sur les droits patrimoniaux» (conférence Insight – 1991); *Re Plamondon: Marcotte* c. *Duquette et Rioux,* (1960) 38 C.B.R. 200 (C.S. Qué.); *Re Laframboise: Forber* c. *Gagnon*, (1968) 13 C.B.R. 147 (C.S. Qué.); *Re Marché RGT enrg: Gaudette* c. *Perras,* (1970) 16 C.B.R. 186 (C.S. Qué.).
20. *Re 91133 Canada ltée*, C.S., nº 605-11-001978-999, juge Jean Guilbault.

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent clairement que la faillite ne constitue pas une inexécution contractuelle de l'une ou l'autre des parties; suivant ce principe, la faillite n'entraîne pas, de façon automatique, la résolution des contrats passés par le failli[21]:

> Bankruptcy in itself does not discharge a contract [...] Property of the bankrupt, including the benefit of his contracts, vests immediately on his adjudication in the trustee who is entitled to perform any executory contracts for the benefit of the bankrupt's estate.[22]

Le contrat conclu par le failli n'étant pas résolu du seul fait de la faillite, il fera en principe partie des biens dévolus au syndic qui aura l'option de s'en prévaloir en poursuivant l'exécution du contrat pour et au nom du failli, remplissant les obligations contractuelles de ce dernier. Si le syndic ne manifeste aucune intention de continuer l'exécution du contrat passé par le failli, l'autre partie au contrat pourra toutefois le considérer comme résilié et déposer une preuve de réclamation afin de réclamer les dommages résultant de la résiliation[23].

Le syndic a-t-il un droit général de résilier («disclaim») des contrats conclus par le failli?

Le *Bankruptcy Code* américain contient des dispositions générales aux termes desquelles le syndic peut répudier («reject») tout contrat synallagmatique («executory contract») conclu par le failli (voir article 365(a) du *Bankruptcy Code*). Comme on l'a expliqué précédemment, l'exercice par le syndic de son droit de répudier un contrat en cours est toutefois sujet à l'approbation de la Cour qui devra vérifier qu'il s'agit d'une «bonne décision commerciale»: l'on applique ce que les tribunaux ont qualifié de «business judgment standard»[24].

---

21. Notons que le *Code civil du Québec* prévoit la résolution de certains contrats en cas de faillite, dont le contrat de mandat – voir art. 2175 C.c.Q.
22. *Stead Lumber Co. Ltd.* c. *Lewis*, (1957) 37 C.B.R. 25; voir également *Brault et Perras* c. *Langlois,* [1954] B.R. 41; *Potato Distributors Inc*. c. *Eastern Trust Co*., (1955) 35 C.B.R. 161 (P.E.I. C.A.); *In Re Thomson Knitting Co.*, 5 C.B.R. 489; HOULDEN, «Commentaire de l'affaire *Potato Distributors*», (1955), 35 C.B.R. 166-167; DUNCAN et HONSBERGER, *Bankruptcy in Canada*, 3rd ed., 1961, p. 329 et s.; *In Re Otea,* [1976] C.A. 539.
23. *Creditel of Canada Ltd*. c. *Terrace Corporation Construction Ltd*., (1983) 50 C.B.R. 87; *Potato Distributors, op. cit*., p. 166.
24. Voir: *NLRB* c. *Bildisco and Bildisco,* 465 U.S. 513 (1984); *Lubrizol, op. cit.*; Richard M. CIERI, et Michelle M. MORGAN, «Licensing Intellectual Property and Technology from the Financially Troubled or Startup Company: Pre-Bankruptcy Strategies to Minimize the Risk in a Licensee's Intellectual

Contrairement au *Bankruptcy Code* américain, la L.F.I. ne contient aucune disposition octroyant au syndic un pouvoir général de résiliation. Au contraire, la seule disposition permettant expressément au syndic de résilier un contrat passé par le failli est l'alinéa 30(1)k), qui se lit comme suit:

> **30.** (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut:
>
> k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire [«temporary interest»] se rattachant à un bien du failli; [Les italiques sont nôtres]

Suivant la jurisprudence et, de façon plus particulière, suivant la décision de notre Cour d'appel dans l'affaire *Re Palais des sports de Montréal ltée*[25], cette disposition ne trouve application que lorsque le syndic agit aux droits d'un locataire failli; elle ne permet pas au syndic à la faillite d'un locateur de résilier un bail puisqu'il s'agit alors d'un actif de la faillite. Cette décision est citée avec approbation dans l'arrêt rendu par la Cour suprême, en matière de liquidation, dans *Coopérants, Société mutuelle d'assurance-vie* c. *Dubois*[26].

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu qu'un liquidateur nommé en vertu de la *Loi sur les liquidations* (L.R.C., c. W-11) était tenu de respecter des clauses contractuelles contenues dans une convention d'indivision à laquelle Les Coopérants était partie aux termes desquelles la faillie était tenue de vendre sa part indivise dans un immeuble pour un prix fixé à 75 % de sa juste valeur marchande.

Concluant que le liquidateur était, dans les circonstances, tenu de respecter cette obligation de Les Coopérants, la Cour suprême compare, dans une opinion incidente, cette obligation à celles résultant d'un bail:

> Ainsi, en l'espèce, il s'agit d'une demande d'exécution en nature d'une obligation selon un contrat synallagmatique. Elle se démarque d'une créance monétaire dont la contre-partie a

---

Property and Technology Investment», (août 2000) 55 *The Business Lawyer* 1649; Vern COUNTRYMAN, «Executory Contracts in Bankruptcy Act: The Legislative Response to *Lubrizol Enterprises Inc.* v. *Richmond Metal Finishers Inc.*», (1960) 16 *Rutgers Computer and Technology L.J.* 603.

25. [1960] B.R. 1012, 1 C.B.R. 260.
26. [1996] 1 R.C.S. 900, 917.

> déjà été reçue et qui en cas d'insolvabilité se résout, sous réserve des priorités prévues par la loi, par le concours *pari passu* des créanciers au produit de la liquidation. Il s'agit donc d'une obligation de faire et plus précisément une obligation de donner ayant pour objet un bien qui est unique, non fongible et indivisible à l'égard duquel l'appelant, à titre de copropriétaire, a un intérêt particulier et est susceptible de subir un préjudice particulier. Il s'est engagé dans un contexte de continuité dans le temps et de réciprocité et a rempli et offre de remplir ses obligations. *Les obligations en présence se comparent à plusieurs égards à celles d'un bail consenti par l'insolvable d'un immeuble qui lui appartient. L'opposabilité d'un tel bail, même à un syndic en faillite, a été reconnue* (McCarter, précité; *Brault* c. *Langlois*, [1954] B.R. 41 et *In re Palais des sports de Montréal ltée*, [1960] B.R. 1012). Il y a intérêt à respecter de tels contrats et à assurer leur stabilité dans la mesure du possible.
> [Les italiques sont nôtres.]

Suivant les autorités qui précèdent, en ayant recours aux autorités assimilant la licence à un bail en droit civil ou, alternativement, en invoquant que la licence confère un intérêt provisoire («temporary interest») dans la propriété intellectuelle visée par la licence, au sens de l'alinéa 30(1)k) L.F.I., l'utilisateur de la licence («licensee») pourra invoquer que le syndic à la faillite du détenteur de la licence («licensor») ne peut résilier la convention de licence et, du même fait, qu'il est tenu d'en respecter les termes et conditions: dans le cas d'une licence exclusive, le syndic ne pourrait «relouer» la propriété intellectuelle à un tiers tant et aussi longtemps que le «licensee» obtempère à ses obligations.

En matière de licence, la seule décision en droit canadien qui concerne le droit du syndic à la faillite du «licensor» de résilier (*disclaim*) une telle convention est l'affaire *Re Erin Features #1 Ltd.*[27].

Dans cette affaire, la faillie avait consenti des droits exclusifs de mise en marché d'un film; la Cour suprême de la Colombie-Britannique, devant déterminer s'il s'agissait d'un contrat pouvant être résilié par le syndic, a conclu que la passation du contrat antérieurement à la faillite avait entraîné un transfert de propriété («conveyance») au bénéfice du cocontractant, enlevant ainsi au syndic tout pouvoir de résiliation:

27. (1991) 8 C.B.R. 205.

> Assuming without deciding that a trustee in bankruptcy generally possesses a power to disclaim, I hold that the contract in issue here does not fall within the category of executory contracts which may be subject to disclaimer. Erin Features sold its Canadian marketing rights to the film to MCM and accordingly the trustee cannot now assert the right to reserve that sale after bankruptcy simply because there is an element of the contract of sale which remains to be carried into operation. In other words, the property was validly conveyed and no special power under bankruptcy exists to reverse that conveyance.

La ratio de cette décision n'est malheureusement pas utile afin de déterminer si le syndic à la faillite du «licensor» est en droit de résilier une convention de licence puisque l'on conclut, sans trop d'analyse, que le contrat en question a entraîné un transfert, une aliénation des droits du «licensor» antérieurement à la faillite[28]. En *obiter*, la Cour conclura cependant, avec raison, que les autorités[29] supportant un pouvoir général de résiliation du syndic sont minces («weak») en droit canadien.

À notre avis, il n'existe pas en doit canadien, contrairement au droit américain et au droit anglais, un pouvoir général du syndic de résilier des contrats passés par le failli («a general power to disclaim executory contracts»). Cette conclusion repose sur les prémisses suivantes: d'une part, la L.F.I., contrairement aux lois sur la faillite anglaise et américaine, ne contient pas de disposition expresse conférant un tel pouvoir au syndic. Au contraire, en limitant les droits de résiliation du syndic aux baux et autres intérêts provisoires dans les biens du failli, la L.F.I. exclut vraisemblablement le pouvoir de résilier tout contrat autre que ceux expressément mentionnés à l'alinéa 30(1)k): *specialia generalibus derogant*.

D'autre part, les autorités jurisprudentielles supportant un pouvoir général de résiliation sont antérieures à la codification de la L.F.I. Suivant les autorités applicables en matière d'interprétation

---

28. L'on remarquera par ailleurs que ce raisonnement a été expressément rejeté par la Cour dans *Lubrizol*, *op. cit.*, alors que la Cour affirmait: «We disagree with the district court's characterization of the transaction as effectively a completed sale of property. If an analogy is to be made, licensing agreements are more similar to leases than to sales of property because of the limited nature of the interest conveyed.»
29. *In Re Salok Hotel,* (1967) 11 C.B.R. 95; *In re Sneezum: Ex parte Davis*, (1876) 3 Ch. D. 463 (C.A. anglaise).

des lois (voir notamment *Bank of England* c. *Vagliano Brothers*[30], il y aura lieu de s'en remettre à la codification de la L.F.I. plutôt qu'à la common law ayant précédé la codification.

Par ailleurs, Gabor Takach et Ellen Hayes affirment, relativement à l'affaire *Erin Features #1 Ltd*.:

> It is our view, however, that once the disclaimer issue is squarely before the court and authorities carefully analyzed, the court will conclude that trustees have no general right to disclaim contracts in Canada. We also believe that if a trustee of a licensor attempted to breach or abandon a licensing contract, such an attempt would likely be met with a successful injunction application by the licensee and that Lubrizol will not be repeated in Canada.[31]

Georges Takach opine:

> Accordingly, in Canada a correct conceptual analysis of rights of trustees in respect of technology licences would be that, except otherwise provided by statute, a trustee receives the same quality of title in debtor's estate as was enjoyed by the debtor.[32]

Suivant les autorités qui précèdent, l'on conclura que les conséquences de l'affaire *Lubrizol* ne pourraient probablement pas se reproduire au Canada sous l'égide de la L.F.I.: en l'absence d'un pouvoir général du syndic de résilier des contrats autres que ceux expressément mentionnés à l'alinéa 30(1)k) L.F.I., tel qu'interprété par la jurisprudence, le syndic à la faillite du «licensor» ne pourrait résilier la convention de licence afin d'en conclure une autre avec un tiers.

L'analyse ne s'arrête toutefois pas là. L'on devra également considérer l'application, à la convention de licence, d'un autre principe fondamental régissant les droits du syndic: le syndic n'est pas, en principe, lié par les obligations personnelles contractées par le failli, ni de façon plus particulière par des obligations de faire ou autres obligations onéreuses.

---

30. [1891] A.C. 107.
31. *Erin Features #1 Ltd.,* (1993) 15 C.B.R. (3d) 66.
32. *Computer Law*, Toronto, Irwin Law, 1998, p. 320.

Dans l'affaire *In Re OTEA*[33], la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi à cet égard:

> Rien dans la *Loi sur la faillite* n'oblige un syndic à assumer *une obligation de faire ou toute autre obligation onéreuse* que le failli, avant sa faillite, s'était obligé à accomplir, sauf à prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires qui s'imposent (art. 12(7) et 13(1)). Si le contrat constitue un bien (art. 2 «biens»), c'est-à-dire qu'il comporte au stade où il est rendu aussi des avantages, des droits, le syndic a la faculté (et le créancier d'une telle obligation est lié par le choix que fera le syndic) de retenir le contrat pour y donner suite ou d'en disposer comme tout autre bien (art. 14(1)k)). Le «bien» alors ne consiste que dans les droits que le failli possédait encore dans ce contrat au jour de sa faillite, grevés qu'ils sont alors de toutes les obligations que ce contrat comportait pour le failli; le syndic ne peut avoir (sauf exceptions spécifiquement prévues, v.g. le recours paulien) plus de droits dans un bien que n'en avait le failli.
> [Les italiques sont nôtres.]

La première phrase de ce passage a donné lieu à des interprétations divergentes tant en doctrine qu'en jurisprudence. La question qui se pose est de savoir si le syndic n'est jamais obligé d'exécuter une obligation personnelle du failli. Notre collègue et ami Michel Deschamps[34] est d'avis que l'affaire *OTEA* doit être interprétée comme adoptant la proposition selon laquelle le syndic n'est jamais obligé d'exécuter une telle obligation, puisque cela reviendrait à accorder une priorité sans raison. Cependant, d'autres sont d'avis que le syndic n'est pas exempt des obligations validement souscrites par le débiteur avant sa faillite, dans la mesure où ces obligations ne sont pas onéreuses[35]. L'on envisage donc la possibilité qu'une obligation personnelle ne soit pas onéreuse pour le syndic. Cette interprétation s'aligne assez bien avec le raisonnement du juge Gonthier dans l'affaire *Les Coopérants*, en ce qu'il reconnaissait lui aussi la possibilité qu'un liquidateur soit obligé d'exécuter une obligation personnelle lorsqu'il n'existait aucune preuve que cette obligation causerait préjudice à la masse des créanciers.

33. [1976] C.A. 539, 541.
34. J.M. DESCHAMPS, «Le syndic: un successeur, un cessionnaire?», *Meredith Memorial Lectures*, 1985.
35. L. LALONDE, *op. cit.*, note 19.

Dans l'affaire *Syndic de Malka*[36], la Cour d'appel du Québec devait déterminer si le syndic à la faillite était tenu de respecter les termes et conditions d'une option d'achat consentie par le failli relativement à un immeuble. Le bénéficiaire de l'option d'achat avait exercé les droits en résultant en sa faveur mais n'avait pu compléter la transaction en temps utile, Malka ayant fait faillite avant la date prévue pour la passation de l'acte de vente.

La Cour d'appel, adhérant intégralement aux conclusions tirées par le juge Halpern en première instance (et citant Me Deschamps), conclut que le syndic n'est pas tenu de se conformer aux engagements souscrits par le failli; reprenant les propos du juge Bernier dans l'affaire *OTEA*, précitée, la Cour d'appel conclut, avec le juge Halpern, en ces termes:

> With great respect of the contrary view, I am of the opinion that nothing in the *Bankruptcy Act* obliges the trustee to assume such an obligation...
>
> I agree with what is described in *Bakermaster* as the overriding principle in issues of this kind, namely, that the trustee and the Court must protect the assets of the estate for the benefit of the unsecured creditors. Not only is this so when in closing the transaction, the trustee will incur a substantial deficit but even more so when the rights of the petitioner are purely personal and there is no "jus in re".[37]

Suivant les autorités jurisprudentielles qui précèdent (*OTEA* et *Malka*), le syndic ne serait pas tenu d'exécuter les obligations personnelles contractées par le failli et, en l'absence d'un droit réel (*jus in re*), le bénéficiaire d'une obligation personnelle du failli ne pourrait en exiger l'exécution en nature par le syndic et serait contraint de produire une preuve de réclamation à titre de créancier ordinaire pour les dommages causés par l'inexécution, le cas échéant.

Ainsi, après avoir conclu que le syndic à la faillite du «licensor» n'a probablement pas le pouvoir général de résilier cette convention

36. J.E. 97-385 (C.A. Qué.).
37. Plusieurs décisions semblent toutefois contredire les conclusions générales de notre Cour d'appel dans *Malka*. À cet effet, voir *Morin GMC ltée: Leblond Berzetti* c. *Guarantee Trust Co.*, J.E. 85-448 (C.A. Qué.); *In Re Fréchette*: *Daoust* c. *Compagnie de Gestion Gar-Vin Inc.*, (1982) 42 C.B.R. 50 (C.S. Qué.); voir également l'affaire *Bakermaster Foods Ltd.*, (1985) 56 C.B.R. 314, où la Cour suprême de l'Ontario nuance les circonstances dans lesquelles le syndic n'est pas lié par les obligations personnelles contractées par le failli.

purement et simplement, l'on constate que le syndic n'est pas pour autant tenu d'exécuter les obligations personnelles contractées par le failli, ni, de façon plus particulière, les obligations de faire et autres obligations onéreuses contractées par le failli. Le syndic n'est d'ailleurs pas tenu de continuer le commerce du failli (alinéa 30(1)c) L.F.I.).

Suivant ce principe, le «licensee» qui désirerait continuer à bénéficier des droits qui lui sont conférés par la licence ne pourrait exiger, par injonction ou autrement, que le syndic exécute les obligations contractuelles du failli, dont celles, par exemple, en vertu desquelles le failli s'est obligé à procéder à la mise à jour de logiciels visés par la licence.

De façon plus inquiétante pour le «licensee», doit-on également conclure que le syndic à la faillite du «licensor», qui ne peut par ailleurs résilier le contrat de licence (en l'absence de clauses contractuelles ou de défaut du «licensee»), ne serait pas tenu de respecter les clauses standards d'une convention de licence selon lesquelles le «licensor» s'engage personnellement envers le «licensee» à faire en sorte que le cessionnaire acquéreur de la propriété intellectuelle soit lié par la licence?

Autrement dit, sans pour autant résilier la licence, le syndic à la faillite du «licensor» peut-il néanmoins vendre la propriété intellectuelle visée par la licence «libre et claire» des obligations personnelles du «licensor» envers le «licensee»?

Certains auteurs craignent cette conclusion potentiellement fort néfaste pour les «licensees». Dans un article récent[38], E. Richard Gold s'exprime en ces termes:

> To summarize, licensee has no effective mechanism to protect itself should one of its important licensors become bankrupt. Contractual terms contained in licence agreements that automatically terminate the licence, that provide that the agreement will continue despite bankruptcy, that provide for source code escrows, or that prevent the licensor from assigning the copyright without first ensuring the continuance of the licence agreement all fail to meet the licensee's objective to be able to continue using the software event after an assignment of the

38. «Partial Copyright Assignments: Safeguarding Software Licensees against the Bankruptcy of Licensors», (2000) 33 *Can. Bus. L.J.* 193.

> copyright. Not only do many of these mechanisms have their own special drawbacks but also they are not enforceable against third party purchasers for value.

Cette conclusion pour le moins catégorique devrait, selon nous, être nuancée à la lumière de la conclusion antérieure selon laquelle le syndic à la faillite du «licensor» ne peut, du seul fait de la faillite, mettre un terme à la convention de licence; en effet, si le syndic ne détient pas un tel pouvoir, n'arrive-t-il pas au même résultat néfaste pour le «licensee» s'il est en droit de vendre la propriété intellectuelle visée par la licence sans pour autant respecter l'obligation personnelle du failli de faire en sorte que le tiers acquéreur soit lié par les termes et conditions de la licence?

En profitant de l'expérience américaine en matière de faillite de «licensor» et en s'inspirant des propos de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Dubois*, l'on peut proposer une solution plus nuancée qui permettrait au syndic de ne pas faire en sorte que le tiers acquéreur de la propriété intellectuelle soit lié par les termes et conditions de la licence uniquement lorsqu'il existe un bénéfice pour la masse des créanciers qui surpasse les inconvénients pouvant être causés au «licensee» du fait de la vente de la propriété intellectuelle.

En d'autres termes, en s'inspirant du «business judgment standard» essentiel en droit américain afin d'autoriser le syndic à résilier un «executory contract», les tribunaux pourraient exercer la discrétion que leur confère la L.F.I., à titre de cour d'«equity», afin de pondérer les avantages pécuniaires pour la masse découlant de la vente à un tiers par le syndic de la propriété intellectuelle visée par la licence et les inconvénients pouvant être causés au «licensee» du fait que le tiers acquéreur ne serait pas tenu de respecter les termes et conditions de la licence relative à la propriété intellectuelle acquise du syndic.

De telles considérations nous paraissent être sous-jacentes aux conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dubois*. En effet, il importe de garder à l'esprit qu'en concluant que le liquidateur était tenu de respecter les clauses de vente obligatoire contenues à la convention d'indivision, la Cour a souligné qu'aucune preuve n'avait été faite quant au fait que «le respect des clauses de vente obligatoire contenues à la convention d'indivision causerait préjudice aux créanciers»[39].

39. DUBOIS, *op. cit.*, p. 919.

On laisse donc entendre que le résultat aurait pu être différent s'il avait été démontré, par exemple, que le liquidateur avait reçu une offre d'achat des droits indivis d'un montant supérieur à celui payable en vertu des convention d'indivision.

La Cour suprême mentionne d'ailleurs que:

> Le tribunal et le liquidateur doivent respecter et donner effet dans la mesure du possible aux droits des créanciers en tenant compte de leur nature et sans faire abstraction des autres intérêts en présence.
>
> [...]
>
> Dans l'accomplissement de cette tâche et le choix de mode de disposition des biens de la compagnie en liquidation au meilleur avantage et de façon équitable, il peut y avoir plusieurs éléments à considérer. C'est ici que le tribunal peut être appelé à intervenir dans l'exercice de sa discrétion.

Certes, l'on pourra toujours plaider que cet aspect de l'affaire *Dubois*, qui mettait en cause la *Loi sur les liquidations*, ne s'applique pas dans un contexte de faillite. Les chances de réussite de cet argument sont difficiles à évaluer. À tort ou à raison, notre thèse prend pour acquis que la distinction liquidation/faillite n'aura pas d'incidence sur la conclusion d'un tribunal à l'égard de la question du sort des contrats de licence en matière de faillite.

En somme, l'exercice par les tribunaux d'une certaine discrétion en la matière paraît plus sage que l'application du principe peut-être trop brutal selon lequel le syndic ne serait jamais tenu d'exécuter les obligations personnelles du failli.

Vol. 15, nº 2

Essai sur le fractionnement du droit d'auteur

Daniel Gervais*

1. Introduction 503

2. Le fractionnement: modes, objets, effets 506

2.1 Les types de fractionnement 507

2.1.1 Les fractionnements découlant de l'économie de la L.D.A. 507

2.1.2 Les fractionnements découlant de choix des titulaires ou de l'autorité réglementaire 509

2.2 Les effets du fractionnement 513

2.2.1 Pour le titulaire de droits 513

2.2.2 Pour l'usager 514

2.2.3 Pour l'autorité réglementaire 516

© Daniel Gervais, 2002.

* Daniel Gervais est professeur Oslers en droit de la technologie, Faculté de Droit (common law), université d'Ottawa. L'auteur tient tout particulièrement à remercier Mme Alana Maurushat (LL.M. Université d'Ottawa et professeure à la Faculté de droit de l'Université de Hong Kong) pour sa précieuse collaboration à la recherche et Me Mario Bouchard pour ses nombreux commentaires et suggestions.

2.3 Gestion collective et exclusion: des notions incompatibles en droit canadien?. 517

2.3.1 L'exécution publique et la communication d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores d'œuvres musicales 518

2.3.2 Le régime général 519

2.3.3 Le régime dit des cas particuliers 521

2.3.4 Le régime de la copie privée 523

2.3.5 Les sociétés de gestion qui ne sont assujetties à aucun régime de la L.D.A. 523

2.4 La perte du droit d'exclure devrait-elle entraîner celle de la faculté de fractionner?. 525

2.5 La Commission du droit d'auteur et le fractionnement des droits 526

2.5.1 Les aspects du fractionnement que la L.D.A. tranche 527

2.5.2 Les aspects du fractionnement qui relèvent de la Commission 528

2.5.3 Les fractionnements qui ne relèvent pas de la Commission 533

3. Conclusion du premier volet 534

> With the 1988 amendments to the Act, the focus switched from keeping collective societies in line to providing easy access to copyright material upon payment of fair compensation for the use. ... Fair access for users was guaranteed by setting up the Copyright Board ...
>
> ... [W]ith Bill C-32, collective administration of copyright is more than ever central to Canada's copyright regime. In 1988, Parliament legitimized collective administration and laid the foundations for its growth; in 1997, Parliament increased its relevance and its importance (and therefore the role of the Board) to a degree that many of us have yet to fully understand. This, in turn, should provide creators with better guarantees of a fair remuneration, and users with both greater access to works and better protection in their dealings with collective societies.
>
> The challenge of the Copyright Board, among others, is therefore to see that the system, in its new, expanded form, will work properly and to the satisfaction of creators and users.[1]

1. INTRODUCTION

Le droit d'auteur est un ensemble de droits distincts et exclusifs. Ces droits sont *distincts* parce que la loi les établit sous forme de démembrements. Ils sont *exclusifs* parce que seul le titulaire ou la personne qu'il autorise peuvent exploiter l'œuvre de façon légitime[2].

---

1. M. HÉTU, «Administrative Remedies Under the New Copyright Act: The Role of the Copyright Board and of Others», dans H. KNOPF (éd.), *The New Copyright Act: Managing the Impact,* Toronto, Insight Press, 1997, à la p. 252.
2. Voir *Stimuler la culture et l'innovation: rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur,* Gouvernement du Canada, 2002, à la p. 5.

Les droits de l'auteur sont aussi *fractionnables*. Ce fractionnement, qu'on pratique en modulant le droit d'exclure, a pour but de permettre l'exploitation optimale de l'œuvre.

Souvent, on confie l'exploitation de diverses fractions du droit d'auteur à plus d'une personne. Le titulaire agit ainsi pour servir ses propres intérêts, mais aussi pour répondre aux besoins des marchés et donc, pour le «bénéfice» des utilisateurs et des exploitants. Ces derniers peuvent ainsi acquérir uniquement les fractions de droits dont ils ont besoin. Le titulaire reste libre d'exploiter l'œuvre dans d'autres créneaux et par d'autres mécanismes qui pourraient ne pas convenir au premier acheteur. Ses revenus s'en trouvent optimisés.

Les besoins des utilisateurs évoluent. Celui qui se contentait d'obtenir l'autorisation d'utiliser une certaine fraction de droits peut, suite à des changements technologiques ou pour d'autres motifs, avoir désormais besoin d'utiliser d'autres fractions dont il avait pu se passer jusque là. Tant et aussi longtemps que la gestion des diverses fractions intéressant l'utilisateur est intégrée, la situation ne soulève pas de difficultés particulières. Par contre, si chaque fraction est exploitée à travers des agents différents, l'utilisateur se voit alors obligé d'acquérir chacune d'entre elles dans des transactions séparées. Cela peut entraîner toutes sortes de conséquences, y compris l'octroi à chacun des agents d'un veto *de facto* sur les transactions dans un marché dont il est pourtant absent.

Tant et aussi longtemps que le titulaire de droits sur une fraction détient le droit d'exclure, la question de savoir si l'utilisateur devrait avoir à négocier avec une multitude d'ayants droit relève davantage du politique que du juridique ou de la logique. Les solutions qu'on retiendra dépendront donc en large partie de la philosophie du droit d'auteur dont on cherche à s'inspirer. Par contre, il existe déjà des situations où le titulaire de droits ne peut empêcher qu'on utilise son œuvre. C'est le cas notamment en matière de gestion collective.

Les titulaires qui, volontairement ou non, ont recours à la gestion collective renoncent au droit d'exclure[3]. On peut donc se poser la question de savoir si ces titulaires devraient conserver le pouvoir de décider seuls de la façon de fractionner l'exploitation de l'œuvre ou d'un ensemble d'objets du droit d'auteur inextricablement intégrés

3. Sous réserve d'une modeste exception à laquelle nous faisons allusion plus loin, sous §2.3.5.

dans un même bien ou service. L'utilisateur devrait aussi avoir voix au chapitre, ce qui suppose l'accès à un mécanisme d'arbitrage. Or, le législateur canadien a déjà fait des choix en matière de réglementation de la gestion collective; c'est donc à la Commission du droit d'auteur que devrait revenir ce rôle d'arbitre.

Le présent essai commence par un bref rappel de la nature du droit d'auteur ou, plutôt, des droits de l'auteur et de la façon dont le droit d'exclure sert à moduler le fractionnement de l'exploitation de l'œuvre protégée. Nous examinons ensuite la pratique du fractionnement, les avantages qu'il offre et les problèmes qu'il soulève, particulièrement en situation de gestion collective. Nous expliquons ensuite les motifs qui nous amènent à conclure, d'une part, que pratiquement toutes les formes de gestion collective au Canada supposent la renonciation au droit d'exclure et, d'autre part, que la perte du droit d'exclure semble entraîner le déplacement de la faculté de fractionner. Une dernière section décrit les outils dont la Commission du droit d'auteur dispose pour optimiser le fractionnement des marchés et répondre aux situations de fractionnement excessif, les façons dont elle s'en est servie ainsi que d'autres façons dont elle pourrait le faire en vertu de la loi actuelle.

Cela dit, la loi actuelle ne permet pas, selon nous, d'en arriver dans tous les cas à des fractionnements optimaux. En situation de gestion collective, il faudrait songer à octroyer à la Commission des pouvoirs additionnels ou à modifier les régimes juridiques pertinents. En ce qui concerne l'économie générale de la *Loi canadienne sur le droit d'auteur*[4] (ci-après: la L.D.A.), il faudrait envisager une réforme fondamentale, impliquant l'élimination ou la réduction des démembrements des droits de l'auteur. Ces sujets seront l'objet du deuxième volet de cet essai.

Un essai est un ouvrage de facture très libre, traitant d'un sujet qu'il ne prétend pas épuiser. Nous sommes conscients d'en être à la première étape de ce qui pourrait être un long cheminement et de ne pas répondre à toutes les attentes, y compris les nôtres. Le lecteur averti, économiste, juriste ou autre, nous pardonnera d'avoir eu recours à certains raccourcis qui, nous l'espérons, ne faussent pas l'essence du raisonnement. L'intérêt qu'ont soulevé les échanges préliminaires que nous avons eus sur la question nous ont motivés à faire part de nos réflexions à ce stade préliminaire afin de susciter les commentaires du plus grand nombre.

4. L.R.C. (1985), c. C-42.

2. LE FRACTIONNEMENT: MODES, OBJETS, EFFETS

«Le» droit d'auteur n'existe pas. Dans l'ensemble[5], les lois nationales sur le droit d'auteur ne créent pas un «droit d'auteur»; elles énumèrent une série de «droits» économiques et moraux[6], qui sont en fait des prérogatives distinctes ou «démembrements»[7]. La L.D.A. ne fait pas exception à cette règle, bien que le paragraphe introductif de son article 3[8] donne l'impression qu'il existe un droit cohérent, unique, autonome. De fait, la seule cohérence que présente cet ensemble de droits découle du fait qu'ils résultent en général de l'effort de création d'une seule et même personne, l'auteur[9].

Le droit d'auteur comporte le droit d'exclure. D'aucuns, dont la Cour d'appel anglaise, y voient l'essence même du droit:

> Despite ss. 2(1) and 16(2) copyright is essentially not a positive but a negative right. No provision of the Copyright Act confers in terms, upon the owner of a copyright in a literary work, the right to publish it. The Act gives the owner of the copyright the right to prevent others from doing that which the Act recognizes the owner alone has a right to do. [Copyright] prevents all, save the owner of the copyright, from expressing information in the form of the literary work protected by the copyright.[10]

5. On peut penser aux lois allemande, chinoise et suisse qui prévoient un droit d'auteur unique mais qui est en pratique composé de plusieurs «sous-droits» ou dont l'exploitation est fractionnée pour correspondre aux fractionnements en place dans d'autres pays.
6. Précisons que notre réflexion porte essentiellement sur les droits patrimoniaux ou économiques et non sur le droit moral.
7. Il peut aussi s'agir, comme dans la loi américaine (article 106), d'une série *d'actes* qui ne peuvent être accomplis sans l'autorisation du titulaire (parfois appelés «actes réservés»). Voir Daniel GERVAIS, «Le droit d'auteur au Canada: fragmentation des droits ou gestion fragmentaire?», dans Ysolde GENDREAU (éd.), *Institutions administratives du droit d'auteur,* Cowanswille, Yvon Blais, 2002, à la p. 459.
8. «Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante [...]».
9. Fait exception à cette règle l'œuvre de collaboration. Il ne faut pas confondre titularité et paternité. Le premier titulaire de droits sur l'œuvre créée par un employé ou la photographie de commande a beau ne pas être l'auteur, ce dernier n'en demeure pas moins le créateur.
10. *Ashdown* c. *Telegraph Group Ltd*., [2002] R.P.C. 5 (C.A.), par. 30. Cette déclaration est d'autant plus significative que les dispositions de la législation britannique auxquelles la Cour fait référence semblent bien conférer un droit positif.

L'octroi de droits exclusifs, et donc le droit d'interdire, est inhérent à toute forme de propriété: être propriétaire d'un bien, c'est d'abord être en mesure d'empêcher les autres d'en jouir[11]. Par conséquent, rien de bien surprenant qu'on ait eu recours au droit d'exclure pour permettre au titulaire d'exploiter son œuvre.

Les droits que la loi confère à l'auteur sont eux-mêmes fractionnables. Au Canada, le paragraphe 13(4) de la L.D.A. ne laisse aucun doute à ce sujet:

> Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit [...]

Le fractionnement prend différentes formes. Certaines sont plutôt familières; d'autres peuvent surprendre. Il peut être bon de tenter d'en dresser un certain inventaire, si partiel soit-il, avant de se pencher sur les effets, positifs et autres, que le fractionnement peut avoir sur les opérations de divers marchés.

2.1 Les types de fractionnement

On peut distinguer deux types de fractionnement, selon qu'ils découlent de l'économie de la L.D.A. ou de choix faits soit par les titulaires, soit par l'autorité réglementaire.

2.1.1 Les fractionnements découlant de l'économie de la L.D.A

Les fractionnements découlant de l'économie de la L.D.A. sont de quatre types.

Dans un premier temps, la L.D.A. consacre l'existence de plusieurs objets du droit d'auteur: l'œuvre (et ses quatre types), la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de radiodiffusion. Chacun de ces objets possède son intégrité propre, son autonomie. Il peut donc paraître curieux de parler de fractionnement quand on dis-

11. En common law, on pourrait soutenir qu'il s'agit en fait de la définition même du droit de propriété: P.-E. MOYSE, «La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole?», (1998) 43 *R.D. McGill* 507.

tingue, par exemple, l'œuvre musicale et l'enregistrement sonore qui l'incorpore. Il arrive pourtant que plusieurs objets soient intégrés dans un tout indivisible pour l'utilisateur. La station de radio qui diffuse l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale ne peut l'exploiter séparément de l'œuvre[12] ou des prestations qui le constituent. Il est tout aussi impensable d'exploiter une œuvre cinématographique sans en exploiter le script. Dès lors, il est tout à fait juste pour l'utilisateur de parler de fractionnement, dans la mesure où l'impossibilité de se servir de l'un ou l'autre des objets entraînerait l'impossibilité de se servir du tout[13].

Dans un deuxième temps, la L.D.A. octroie, à l'égard de chacun des objets auquel elle accorde une protection, un ensemble de prérogatives qui varient en fonction de la nature de l'objet[14]. Si ces démembrements existent, c'est le plus souvent en réponse à l'évolution des technologies et des marchés[15]. Il est prévisible et naturel que l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet se fractionne en fonction de ses démembrements. Cela devient presque inévitable lorsque la L.D.A. impose la façon dont on doit se prévaloir des droits en question, comme elle le fait pour la communication de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale[16] ou la retransmission à la radio ou à la télévision[17].

Dans un troisième temps, la L.D.A. exige que l'utilisateur obtienne l'autorisation des co-auteurs, lorsque la paternité de l'œuvre revient à plus d'une personne[18]. Le scénario le plus courant est sans doute celui de la chanson, où l'identité du compositeur et du parolier est souvent différente[19]. Mais d'autres scénarios peuvent se

12. Ou des œuvres, puisque les paroles et la musique constituent parfois des œuvres distinctes: *ATV Music Publishing of Canada Ltd.* c. *Rogers Radio Broadcasting Ltd.,* (1982) 65 C.P.R. (2d) 109 (H.C.J. Ont.).
13. À cet égard, il peut être utile de relire les propos de l'honorable juge Binnie portant sur les œuvres dérivées dans l'arrêt *Théberge* c. *Galerie d'Art du Petit Champlain inc.,* 2002 CSC 34, par. 70-73.
14. Ces droits ne comportent pas toujours le droit d'interdire: on songe aux droits à rémunération du producteur et de l'artiste-interprète lorsque l'enregistrement sonore incorporant une telle prestation est communiqué au public: L.D.A., art. 19.
15. Nous traiterons plus en profondeur de cette question dans la seconde partie du présent essai.
16. L.D.A., par. 19(2), art. 67 et s.
17. L.D.A., art. 31, 71 et s.
18. *Massie & Renwick Ltd.* c. *Underwriters' Survey Bureau Ltd.*, [1940] R.C.S. 218, aux p. 232-234.
19. Sur ce point, les questions que soulève le fractionnement sont à certains égards plus théoriques que pratiques dans la mesure où les co-auteurs (auteur, compositeur) ont recours au même agent (la SOCAN) pour faire valoir leurs droits.

présenter, par exemple si un article de magazine a été rédigé par un pigiste, que les œuvres graphiques qu'on y incorpore aient été créées par un employé de l'éditeur et que les photographies qui l'accompagnent proviennent d'une banque d'images.

Enfin, la L.D.A., de par sa structure, tend à encourager les fractionnements en fonction des régimes applicables en situation de gestion collective. On peut dire sans risquer de se tromper que depuis 1989, la L.D.A. voit d'un bon œil la gestion collective. Depuis la réforme de 1997[20], cette gestion est désormais encadrée dans quatre régimes distincts[21], tous assujettis au pouvoir de surveillance de la Commission du droit d'auteur, à savoir:

a) un régime visant l'exécution publique et la communication d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores d'œuvres musicales;

b) un régime qu'on peut qualifier de «général»;

c) un régime particulier visant la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision et certaines utilisations par des institutions d'enseignement; et enfin

d) un régime pour la «copie à usage privé».

Chacun de ces régimes présente certaines caractéristiques propres sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Ce qu'il est important de retenir pour l'instant est que, comme chacun des régimes comporte de telles caractéristiques, il est normal[22] que l'exploitation des droits se fractionne en fonction de ces différents régimes.

2.1.2 Les fractionnements découlant de choix des titulaires ou de l'autorité réglementaire

D'autres fractionnements sont possibles. Ces derniers, qui sont les plus nombreux, sont le résultat de décisions des titulaires ou de

20. Cette réforme dite de «phase II» découle du projet de loi C-32, devenu le chapitre 24 des Lois du Canada de 1997.
21. En pratique, les régimes applicables à l'exécution publique des œuvres musicales et à la retransmission ont été étendus à d'autres secteurs, et au régime dit général s'est greffée l'option tarifaire. Enfin, on a ajouté le régime de la copie privée.
22. Mais certainement pas inévitable: par exemple, la SOCAN est une société de gestion aux fins des articles 67 et s. L.D.A. (exécution publique d'œuvres musicales), des articles 71 et s. L.D.A. (communication d'œuvres musicales par le

l'autorité réglementaire compétente. En procédant à ces fractionnements, on cherche certes à optimiser l'exploitation de l'œuvre du point de vue du titulaire. On vise aussi à répondre aux exigences des différents marchés. Ce faisant, on voudra tenir compte des besoins des acheteurs éventuels en leur permettant, par exemple, d'acquérir uniquement la ou les fractions de droits dont ils ont besoin: la personne qui veut imprimer un extrait d'une pièce de théâtre dans une anthologie n'a pas besoin du droit d'adaptation, de traduction ou d'exécution publique.

Le droit de fractionner, tout comme le droit d'exclure, ont un seul objectif: permettre l'exploitation optimale de l'œuvre[23]. De fait, c'est en modulant le droit d'exclure qu'on fractionne l'exploitation de l'œuvre, ce qui permet de l'offrir dans les marchés visés selon l'échéancier que détermine le titulaire de droits[24].

Ainsi, dans un marché donné, on fractionnera l'exploitation de l'œuvre en interdisant l'utilisation de certains démembrements du droit d'auteur soit parce que leur exploitation n'est pas rentable, soit parce qu'elle nuit à l'exploitation optimale d'un autre créneau. On cherchera donc à empêcher un mode d'exploitation qui encourage la création ou la diffusion d'exemplaires non autorisés au détriment du créneau retenu. L'exemple de la location de programmes d'ordinateurs est pertinent dans ce contexte[25].

Dans un autre marché, on modulera le droit d'exclure pour étaler dans le temps divers modes d'exploitation de l'œuvre ou encore, pour faire en sorte que l'accès à l'œuvre dans certains créneaux

---

biais de la retransmission de signaux éloignés de télévision ou de radio) et des articles 79 et s. L.D.A. (copie à usage privé).

23. C'est d'abord et avant tout en ce sens que le droit d'auteur s'apparente au droit de propriété.
24. Il est possible de se servir du droit d'exclure pour fractionner l'exploitation d'un bien réel. L'exploitation d'une propriété à temps partagé exige qu'on accorde à certains le droit d'exclure à certains moments, et qu'on l'accorde à d'autres par la suite.
25. L.D.A., al. 3(1)h). Le lien entre le droit de location et la mise à disposition ou fabrication d'exemplaires non autorisés est expressément reconnu dans l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 avril 1994), dont l'article 11 stipule qu'un droit de location sur les œuvres audiovisuelles doit être mis en place par chaque pays membre de l'OMC seulement si «cette location [a] conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré aux auteurs et à leurs ayants droit».

s'ouvre et se referme selon le bon vouloir du titulaire. La façon dont on commercialise les œuvres cinématographiques le démontre bien. Le plus souvent, on passe de la présentation en salle à la vente et la location sur support vidéo, à la télévision payante puis à télévision non cryptée, avant de se retrouver sur les ondes de la télévision câblée. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

Disney a connu un vif succès en vendant sur support vidéo, pour des périodes de temps limitées, un répertoire d'œuvres remontant jusqu'aux années 30. On vend même sur support vidéo des œuvres qui ne seront jamais diffusées en salle ou sur le petit écran. Dans tous ces scénarios, il revient au titulaire des droits sur l'œuvre ou à son agent (par exemple, le distributeur) de juger du moment opportun pour lancer chaque phase d'exploitation ou de décider si certaines d'entre elles se chevaucheront dans le temps. Ce faisant, on cherche à optimiser les revenus totaux, qui sont ensuite partagés entre ceux à qui revient une quote part, soit en vertu d'ententes contractuelles (les acteurs), soit en vertu des lois applicables[26].

Le fractionnement découlant de décisions des titulaires ou de l'autorité réglementaire peut prendre un nombre infini de formes. Pour les fins de notre analyse, il suffira d'en mentionner quelques-uns.

On fractionne presque toujours l'exploitation des droits en fonction du territoire. L'auteur, titulaire de droits dans presque tous les pays, en confie la gestion à différents agents dans chacun d'entre eux, et même parfois à plus d'un agent dans un même pays (par exemple, sur une base linguistique).

On fractionne l'exploitation de l'œuvre lorsque celle-ci exige la participation d'intermédiaires différents selon les marchés. L'auteur d'un roman ne s'adressera pas nécessairement au même éditeur selon qu'il s'agit de la version originale ou de la version «poche».

On fractionne aussi l'exploitation de l'œuvre en fonction des types de clientèle. On invente d'ailleurs souvent une terminologie

26. Qu'il s'agisse ou non de législation sur le droit d'auteur: voir «Chronologie des médias», article du Syndicat (français) de l'édition vidéo, disponible en ligne à l'adresse <http://www.sev-video.org/guide_6.htm>. Il arrive d'ailleurs que les clés de partage, de même que les fenêtres de commercialisation de chaque phase soient réglementées. Voir Olivier CACHARD, «Chronologie des médias: Réduction à six mois du délai de commercialisation des DVD Rom d'œuvres cinématographiques», article publié sur CEJEM.com en janvier 2001, disponible à l'adresse <http://www.cejem.com/article.php3?id_article'39>.

qui, tout en reflétant les réalités des divers marchés, n'a pas de signification précise du point de vue de la L.D.A.: le droit dit mécanique (le fait d'endisquer une chanson) et le droit de synchronisation (le fait d'incorporer une œuvre musicale à une œuvre audiovisuelle) ne sont que des manifestations du droit de reproduction.

Les fractionnements ne découlant pas de l'économie de la L.D.A. sont le résultat de décisions des titulaires de droits, mais aussi, le cas échéant, de décisions de l'autorité réglementaire compétente. Les tarifs de la SOCAN l'illustrent fort bien. Le projet de tarif pour l'année 2003 compte 24 intitulés, qu'on peut souvent eux-mêmes sous-diviser. Certaines distinctions semblent s'imposer d'elles-mêmes: elles découlent entre autres des besoins desservis (la musique ne sert pas aux mêmes fins selon qu'on la joue dans un ascenseur ou une discothèque ou sur les ondes d'une station de radio) ou des modèles d'affaires (choix de l'assiette tarifaire). D'autres semblent résulter davantage de facteurs historiques pouvant ou non avoir perdu leur raison d'être avec le temps (par exemple, les tarifs distincts applicables à la télévision commerciale, selon qu'elle est conventionnelle ou câblée).

D'autres, enfin, répondent à des réalités pratiques. C'est ainsi que la Commission a adopté le tarif 3.C, applicable aux établissements de danse «exotique», de façon entre autres à pallier les difficultés auxquelles la SOCAN était confrontée en matière de vérification[27]. Quant au tarif 21, applicable aux installations récréatives publiques, il a été mis au point à la demande des utilisateurs de façon à réduire pour ces derniers le fardeau administratif découlant du tarif[28].

L'objet des fractionnements qui résultent de choix des titulaires ou de l'autorité publique est avant tout de répondre aux besoins des marchés. En ce sens il serait tentant (et dans certains cas, exact) de parler de fractionnement de l'*exploitation* ou de la *gestion* des droits de l'auteur, plutôt que de fractionnement de ces droits comme tels. Et pourtant, cette façon de s'exprimer pourrait occulter une partie importante de la question. Lorsque l'auteur cède souvent une fraction de droit à un gestionnaire, pour en conserver le reste ou le

27. *SOCAN Statement of Royalties 1994-1997 (Re),* (1996) 71 C.P.R. (3d) 196.
28. *Statement of Royalties to be collected for Performance or Communication in Canada of dramatico-musical works in 1992, 1993 and 1994 (Re)*, (1994) 58 C.P.R. (3d) 79.

confier à un autre gestionnaire[29], c'est véritablement le droit comme tel qui est fractionné: le gestionnaire habilité à émettre une licence pour une fraction n'est pas en mesure de répondre aux demandes des utilisateurs qui ont besoin d'une fraction.

2.2 Les effets du fractionnement

Le fractionnement, faut-il le répéter, est un outil essentiel à l'exploitation optimale de l'œuvre ou autre objet du droit d'auteur. Le fractionnement de la gestion est tout particulièrement utile lorsque le titulaire et l'utilisateur sont facilement identifiables, que les sommes en jeu sont suffisamment importantes pour justifier les coûts transactionnels, et que les sanctions éventuelles envers ceux qui ne se conforment pas à la loi sont suffisamment lourdes (à cause précisément des sommes en jeu) pour encourager le titulaire à prendre des mesures répressives et pour inciter les utilisateurs à y réfléchir à deux fois avant d'utiliser sans permission les droits d'un tiers. L'éditeur d'un livre qui risque la confiscation sans compensation de toutes les copies ou la remise de tous les profits de la vente est un exemple. Par contre, lorsque les usages sont multiples, ponctuels et difficiles à répertorier, que les utilisateurs sont très nombreux et que les sommes en jeu sont relativement peu importantes, le fractionnement peut nuire à l'exploitation optimale des répertoires.

Lorsqu'on se penche sur les conséquences néfastes du fractionnement, on s'attarde surtout sur celles qu'il entraîne pour l'utilisateur. On néglige souvent de traiter de ce qu'il implique pour le titulaire de droits, ou encore pour l'autorité réglementaire.

2.2.1 Pour le titulaire de droits

De prime abord, il peut paraître surprenant d'évoquer la possibilité que le fractionnement des droits de l'auteur puisse avoir un impact négatif pour ce dernier. Après tout, comme c'est à lui que revient avant tout de déterminer comment se fera l'exploitation de ses droits, n'est-il pas prétentieux, voire paternaliste, de tenir pour

29. Les producteurs d'émissions télévisées cèdent à une société de gestion le droit de retransmission des œuvres dont ils sont titulaires, mais pas les autres formes d'exploitation du droit de communication par télécommunication de ces œuvres. Certains titulaires du droit de reproduction sur une œuvre musicale confient à la CMRRA le droit de percevoir des redevances pour les copies faites dans le cadre de l'exploitation d'une station de radio, tout en conservant les droits dits de reproduction mécanique et de synchronisation.

acquis qu'il ne puisse prendre les bonnes décisions à cet égard? Pourtant, le titulaire peut devoir composer avec certains effets plus ou moins désirables lorsque des agents recrutés pour certaines fins précises cherchent à s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Ainsi, si on ajoute un démembrement à un type d'œuvre pré-existant et que la gestion de divers démembrements de cette œuvre est déjà confiée à des personnes ou sociétés différentes, on peut s'attendre à ce que chacune de ces personnes cherche à obtenir du même titulaire le mandat de gérer le nouveau démembrement. Les sociétés de gestion du droit d'exécution et celles administrant le droit de reproduction se partagent ainsi la gestion du droit à rémunération pour la copie privée des œuvres musicales[30]. Plusieurs des organisations qui représentent les artistes interprètes à divers titres se sont constituées en sociétés de gestion de leurs droits «voisins»; or, il arrive fréquemment qu'un même artiste soit membre de plus d'une de ces organisations. Entre autres conséquences, une telle situation peut entraîner des ambiguïtés (parfois coûteuses) lorsque vient le temps de procéder à la distribution de redevances.

Par ailleurs, si on insiste souvent sur les coûts transactionnels que le fractionnement impose à l'utilisateur, on oublie de mentionner qu'il en est de même pour l'auteur et les autres titulaires de droits, dont les revenus nets s'en trouvent diminués.

2.2.2 Pour l'usager

Le fractionnement complique la tâche de l'usager à plusieurs égards.

L'usager se doit d'identifier celui ou celle (qu'il s'agisse ou non d'une société de gestion) qui est en mesure de lui accorder l'autorisation dont il ou elle a besoin. Cela peut s'avérer difficile si le découpage des rôles respectifs ne se fait pas de façon transparente ou si les sociétés ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner aux diverses cessions qui ont pu être obtenues[31]. L'utilisateur qui croit avoir

30. Ce scénario a été anticipé par A.A. KEYES et C. BRUNET, *Le droit d'auteur au Canada: Propositions pour la révision de la loi*, Ottawa, Consommation et Corporations, 1977, à la p. 237, qui recommandaient de songer à accorder des monopoles.

31. En particulier lorsqu'il faut interpréter un contrat passé avant l'invention ou l'utilisation à grande échelle de certaines technologies. Les difficultés de cet ordre peuvent aussi se soulever dans les rapports entre titulaires de droits: en matière de droits voisins, le législateur a tenu à donner l'assurance que les artistes-interprètes ne seraient considérés avoir cédé leur droits à rémunération dans une entente conclue avant le dépôt du projet de loi pertinent que si

obtenu la licence dont il avait besoin peut se trouver sollicité par un autre agent du même titulaire de droits[32]. D'autre part, il peut arriver que des agents se fassent concurrence par rapport au même démembrement, comme c'est le cas en matière de reproduction des œuvres musicales. Cela peut rendre l'obtention des droits nécessaires difficiles, particulièrement si le titre sur l'œuvre provient de personnes qui ne sont pas toutes membres de la même société de gestion.

Le fractionnement des droits de l'auteur peut aussi entraîner des dédoublements, voire des contradictions, entre autres par rapport aux obligations non monétaires qui incombent à l'utilisateur (par exemple, les obligations de rapport et la gestion de données). Une station de radio pourrait se voir obligée de fournir des échantillons d'utilisation du répertoire à des dates différentes pour l'utilisation des œuvres musicales d'une part, et des enregistrements sonores de ces œuvres d'autre part, alors qu'il pourrait suffire de fournir le même rapport aux deux sociétés de gestion[33].

Des difficultés peuvent aussi se soulever si l'utilisateur a besoin de plus d'un démembrement (par exemple, reproduction et communication) pour se livrer à une seule activité (radiodiffusion). La transmission numérique d'enregistrements sonores met en cause une multitude de droits[34]; chaque titulaire ou gestionnaire détient dans les faits un droit de veto sur l'utilisation de l'enregistrement et peut donc en empêcher la diffusion auprès du public. L'utilisateur peut avoir l'impression de payer plusieurs fois la même (d'un point de vue économique) autorisation, ce qui ajoute aux arguments de ceux qui prétendent que le droit d'auteur ne fonctionne pas ou plus, en particulier aux États-Unis[35].

---

l'entente faisait mention expresse de ce droit à rémunération: *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur*, L.C. 1997, c. 24, art. 58.1.

32. À cet égard, l'obligation qui incombe désormais aux sociétés de gestion assujetties au régime applicable à l'exécution ou la communication d'œuvres musicales et au régime général de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant leur répertoire pourrait s'avérer fort utile: L.D.A., art. 67 et 70.11.
33. Voir entre autres la décision de la Commission portant sur le tarif de droits voisins pour la radio commerciale, <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m13081999-b.pdf>, p. 44, (1999) 3 C.P.R. (4d) 350 (exigences de rapport).
34. Aux États-Unis, on parle de quatre: voir, entre autres, Mark A. LEMLEY, «Dealing with Overlapping Copyrights on the Internet», (1997) 22 *U. Dayton L. Rev.* 548, 565-566.
35. Sur ce dernier point, pensons aux propos de John Perry Barlow de la *Electronic Frontier Foundation* (www.eff.org), au mouvement baptisé «copyleft», ou aux critiques plus ciblées des professeurs Cohen, Lessig, Litman et Samuelson par exemple.

L'obligation d'obtenir la permission d'utiliser plusieurs fractions de droits à l'égard d'un même intrant entraîne un dédoublement des coûts de réglementation et de négociation, et donc une augmentation des coûts d'administration pour tous les intéressés. Elle peut aussi entraîner une incertitude du point de vue financier. L'exemple des stations de radio est sans doute le plus connu. Ces dernières sont désormais sollicitées à plusieurs titres, dont les droits de communication et de reproduction de l'œuvre musicale *et* de l'enregistrement sonore[36]. Le cas des services de télévision à haute teneur musicale (ex. MusiquePlus) est aussi pertinent, puisque s'y ajoute la nécessité de libérer les droits sur l'œuvre cinématographique que constitue le vidéoclip.

Pour les utilisateurs, il ne s'agit pas là de problèmes d'ordre théorique. Ces derniers s'en sont plaints à plus d'une reprise dans le cadre des audiences devant la Commission du droit d'auteur et dans le cadre de consultations sur la L.D.A.[37].

2.2.3 Pour l'autorité réglementaire

Le fractionnement peut aussi rendre plus difficile le travail de l'organisme de réglementation chargé d'établir les tarifs et leurs modalités afférentes. Plus la gestion des droits est fractionnée, plus il est difficile de prendre une décision qui tienne compte de tous les aspects pertinents d'un dossier. L'information dont on dispose est inévitablement fragmentaire. Rarement est-on en présence de tous ceux et celles dont les intérêts seront éventuellement affectés. L'alternative est le fusionnement des audiences portant sur divers tarifs, ce qui ne s'avère pas toujours facile (par exemple, s'il s'agit de tarifs expirant à des dates différentes). C'est ainsi que dans sa récente décision homologuant le tarif applicable aux services sonores payants, la Commission du droit d'auteur a dit vouloir «laisser la place à d'autres éléments du droit d'auteur» dans l'établissement du prix à payer:

36. Dans les pays où les producteurs ne disposaient pas d'un droit de communication au public de leurs enregistrements sonores, mais uniquement d'un droit de reproduction, cette insistance sur la reproduction pouvait se comprendre. Pour les ayants droit disposant des deux droits, il pouvait s'agir à leurs yeux d'une façon d'augmenter les revenus. On a même tenté dans certains pays d'obtenir le paiement triple pour certaines utilisations, dont la projection de films en salle, qui mettrait en œuvre un droit de reproduction (des copies du film), d'exécution ou représentation publique et du droit de location (car les salles de cinéma ne sont en général pas propriétaires des copies). À notre connaissance, on n'a toutefois pas réussi à mettre ce principe en application.
37. Voir, entre autres, le communiqué de l'Association canadienne des radiodiffuseurs intitulé «La radio demande un régime du droit d'auteur simplifié et fondé sur l'essentiel», <http://www.cab-acr.ca/french/pdf/media/02/nr1_oct2202. pdf>.

> Vu la nature du droit d'auteur, la Commission ne peut pas, dans le cadre de ces audiences, fixer un prix unique pour tout ce dont les [services sonores payants numériques] ont besoin pour utiliser les enregistrements sonores musicaux. La Commission doit supposer que ces éléments, dont il reste à déterminer le prix, notamment les droits de reproduction, ont une valeur.[38]

L'adoption de tarifs distincts augmente aussi les risques de dédoublements, voire de contradictions. Il s'écoulera un délai, parfois long, avant que les changements à un tarif donné soient reflétés (pour autant qu'ils soient pertinents) dans les tarifs qui s'y apparentent[39]. Si la Commission a décidé de faire en sorte que le premier tarif de droits voisins applicable à la radio commerciale expire en même temps que le tarif de la SOCAN applicable à cette industrie, c'est vraisemblablement avec l'intention d'examiner ensemble ces deux tarifs.

2.3 Gestion collective et exclusion: des notions incompatibles en droit canadien?

Parfois, la L.D.A. retire aux titulaires de droits le pouvoir d'exclure. Entre autres, ce pouvoir disparaît dès qu'une fraction de droit relève d'une société de gestion assujettie à l'un des quatre régimes établis par la L.D.A., mais pas à l'égard d'éventuelles sociétés de gestion qui ne seraient assujetties à aucun de ces régimes. Pour en venir à cette conclusion, il suffit d'un survol rapide des dispositions pertinentes.

---

38. *Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN et par la SCGDV pour les services sonores payants* (décision du 15 mars 2002) disponible à: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m15032002-b.pdf>.
39. C'est ce qui s'est produit avec les tarifs SOCAN visant la télévision commerciale conventionnelle, et la télévision câblée, et c'est bien que la Commission ait établi dès le début un étroit rapport entre ces tarifs. Voir *Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution ou la communication par télécommunication au Canada d'œuvres musicales ou dramatico-musicales pour le tarif 17 pour les années 1990 à 1995* (décision du 16 avril 1996), *Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution ou la communication par télécommunication au Canada d'œuvres musicales ou dramatico-musicales pour le tarif 2.A (Stations de télévision commerciale) pour les années 1994 à 1997* (décision du 30 janvier 1997), et *Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales – Tarif 17.A (Transmission de services par des entreprises de distribution de radiodiffusion, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés – télévision)* (décision du 16 février 2001), toutes disponibles à <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/ music-f.html>.

2.3.1 L'exécution publique et la communication d'œuvres musicales et d'enregistrements sonores d'œuvres musicales

Les articles 67 à 69 de la L.D.A. régissent deux types de sociétés de gestion.

Les premières administrent le droit d'exécution ou de communication d'œuvres musicales ou dramatico-musicales. La SOCAN est la seule société agissant à ce chapitre au Canada. Les auteurs, compositeurs et éditeurs canadiens lui cèdent leurs droits à titre exclusif. S'ajoutent à ces cessions des ententes avec les sociétés étrangères administrant le même type de droits. En théorie, le titulaire reste libre de gérer ses droits à titre individuel; ce faisant, il échapperait à l'application du régime. En pratique, toutefois, tous les titulaires canadiens de droits sur des œuvres musicales[40] adhèrent à la SOCAN.

Les secondes[41] administrent les droits à rémunération de l'artiste-interprète et du producteur pour l'exécution ou la communication de l'enregistrement sonore publié d'une œuvre musicale. Ces droits, que d'aucuns qualifient de «droits voisins», sont entrés en vigueur en 1998. Deux sociétés de gestion ont été mises sur pied dans ce secteur, soit la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV)[42] et la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM). En pratique toutefois, seule la SCGDV a fait homologuer des tarifs. L'alinéa 19(2)(a) de la L.D.A. ne laisse pas le choix des moyens au titulaire de droits: il impose que le droit à rémunération sur ce type d'enregistrements sonores soit versé à une société de gestion.

La perte du droit d'exclure est claire dans un cas comme dans l'autre. Seuls les tarifs homologués par la Commission du droit

40. Certains titulaires québécois faisaient exception à cette règle il y a une dizaine d'années, mais il ne nous a pas été possible d'établir si cela est encore vrai aujourd'hui.
41. Car il y en a bien deux: le libellé de l'article 23 de la L.D.A. ne laisse aucun doute à ce sujet.
42. Une liste complète des sociétés de gestion canadiennes se trouve sur le site Internet de la Commission du droit d'auteur, à l'adresse <http://www.cb-cda.gc.ca/societies/index-f.html>. La SCGDV compte cinq sociétés membres: l'Agence pour les licences de reproduction audiovisuelle (AVLA), l'American Federation of Musicians (AFM), ArtistI, la Société collective de gestion des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes du Québec (SOPROQ) et l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists Performers' Rights Society (ACTRA PRS).

d'auteur ont force de loi. Règle générale, ces tarifs s'appliquent de façon prospective à tous les utilisateurs éventuels visés par leurs dispositions[43]. L'utilisateur n'a pas besoin d'autorisation pour se livrer à un usage visé dans un tarif: il lui suffit d'offrir de payer les redevances figurant au tarif homologué pour se prémunir contre tout recours[44]. La boucle est bouclée au paragraphe 67(4) de la L.D.A. qui interdit, sauf autorisation écrite du Ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit en cas de non-dépôt d'un tarif.

2.3.2 Le régime général

Nous entendons par «régime général» celui qu'établissent les articles 70.1 et suivants de la L.D.A. et qui s'applique à pratiquement[45] toutes les formes de gestion collective volontaire autres que celles visées à l'article 67[46]. Y sont donc assujettis la gestion collective du droit de reproduction, d'adaptation, de location, de publication et d'exécution publique (art. 3), les droits des artistes interprètes concernant la fixation, la communication ou la reproduction de leurs prestations (art. 15), les droits des producteurs d'enregistrements sonores (art.18) et ceux des radiodiffuseurs (art. 21).

Cette gestion se pratique pour l'instant dans un nombre limité de domaines. Deux sociétés de gestion se partagent le marché de la reprographie, soit *Access Copyright*[47] et la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC)[48]. Il en est de

43. La Commission est allée jusqu'à qualifier ses tarifs de textes réglementaires; voir *Tarifs des droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1990 et 1991*, (1990-1994) D.C.D.A 65, (1990) 32 C.P.R. (3d) 97, 148h-149a.
44. L.D.A., par. 68.2 (2).
45. Certains domaines pouvant faire l'objet de gestion collective échappent aux régimes prévus dans la L.D.A.: voir *infra*.
46. Cela dit, sur le plan pratique, cependant, les sociétés de gestion dont les activités sont régies par les articles 67 à 69 de la L.D.A. génèrent plus de perceptions que l'ensemble des sociétés assujetties au régime général.
47. Qui a succédé à la *Canadian Copyright Licensing Agency* (CANCOPY). Access Copyright «représente des auteurs, éditeurs et autres créateurs aux fins de l'administration des droits d'auteur dans toutes les provinces, sauf le Québec. Cette société de perception vise à faciliter l'accès à des documents visés par des droits d'auteur en négociant l'émission de licences générales à des groupes d'usagers tels les écoles, les collèges, les universités, les administrations publiques et les entreprises autorisant à faire des copies des œuvres publiées inscrites dans son répertoire». Voir <http://www.cb-cda.gc.ca/societies/index-f.html>.
48. COPIBEC est la société de gestion collective qui autorise, au Québec, la reproduction des œuvres des titulaires de droits québécois, canadiens (par le biais d'une entente de réciprocité avec *Access Copyright*) et étrangers. COPIBEC a

même en matière de droits de reproduction mécanique, avec la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (ACDRM)[49]. Dans le domaine des arts visuels, plusieurs sociétés, dont certaines ont été créées très récemment, sont présentes, soit: la *Canadian Artists' Representation Copyright Collective* (CARCC)[50]; la *Masterfile Corporation*[51]; la Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART)[52], fondée par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV); et le Service des arts visuels et métiers d'art de la SODRAC susnommée.

Le régime général s'applique à une société de gestion dès lors qu'elle octroie des licences établissant à l'égard d'un répertoire de plusieurs ayants droit, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte protégé par le droit d'auteur est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence. Le régime s'articule autour de deux axes complémentaires: les ententes de gré à gré et le dépôt de tarifs.

La société et l'utilisateur sont toujours en mesure de conclure une entente de gré à gré. S'ils ne peuvent y arriver, l'un ou l'autre peut demander à la Commission du droit d'auteur de trancher[53]. Par ailleurs, le dépôt auprès de la Commission de l'entente de gré à gré protège les signataires contre certains recours[54] en vertu de la *Loi sur la concurrence*[55], mais permet au Commissaire chargé de l'application de cette loi de demander à la Commission du droit d'auteur de décider si l'entente est contraire à l'intérêt public[56].

La société de gestion assujettie au régime général a par ailleurs l'option de procéder en déposant des projets de tarifs qui, une fois homologués, sont opposables à tous les utilisateurs, à l'exception de ceux qui ont conclu une entente de gré à gré[57]. Pour le reste, le régime tarifaire est calqué sur les articles 67 et suivants de la L.D.A.

été fondée en 1997 par l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) et l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Voir <www.copibec.qc.ca>.

49. Mieux connue sous son sigle anglais CMRRA.
50. Voir <www.carfac.ca>.
51. Voir <www.masterfile.com>.
52. Voir <www.raav.org/sodart>.
53. À moins qu'une entente, qui dessaisirait la Commission, ne soit conclue avant que cette dernière ne dispose de l'affaire.
54. L.D.A., par. 70.5(2) et (3).
55. L.R.C. (1985), c. C-34.
56. L.D.A., par. 70.5(5) et art. 70.6.
57. L.D.A., al. 70.12(a).

L'analyse des dispositions pertinentes nous amène à conclure qu'ici encore, une société de gestion renonce au droit d'exclure dès qu'elle décide d'exploiter un régime de licences dans un marché donné.

La réponse ne fait pas de doute si la société a déposé un projet de tarif. L'article 70.17 de la L.D.A. interdit d'intenter des recours contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

La réponse est la même si la société, plutôt que de déposer un tarif, décide de procéder par voie d'ententes de gré à gré. Dès lors que la société administre un système d'octroi de licences[58], l'utilisateur qui n'arrive pas à s'entendre avec la société a le droit de demander à la Commission du droit d'auteur de fixer les prix et conditions d'une licence. Comme seule l'entente entre la société et l'utilisateur dessaisit la Commission[59], il irait à l'encontre de l'économie de la L.D.A. que la société puisse, par son action unilatérale, opérer ce dessaisissement. Il est donc logique de conclure que si une société de gestion exploite un régime de licences dans un marché donné, elle ne peut refuser d'émettre des licences à certains utilisateurs dans ce marché; elle peut en revanche décider de se retirer du marché en question[60].

Le cas des copies éphémères ou de transfert effectuées par les radiodiffuseurs est également pertinent dans ce contexte. La L.D.A. crée une exception franche qui s'estompe dès lors qu'il est possible d'obtenir une licence d'une société de gestion[61]. Ces sociétés sont assujetties au régime général; la gestion collective entraîne la perte de la faculté d'exclure. L'alternative à la gestion collective est ni plus ni moins que la perte du droit. Le droit d'exclure n'a donc plus sa place lorsque ces dispositions s'appliquent.

2.3.3 Le régime dit des cas particuliers

La L.D.A. impose un régime de licence obligatoire en matière de retransmission (notamment par câble) et à l'égard de la copie et de l'exécution publique, par des établissements d'enseignements,

58. En anglais «operates a licensing scheme».
59. Art. 70.3(2).
60. La proposition mérite une analyse plus détaillée, puisqu'elle soulève un très grand nombre de questions, par exemple ce qui constitue un système d'octroi de licences, ce qui constitue un marché, ou la possibilité que les titulaires contournent le régime en octroyant des cessions assujetties de conditions minimales pour l'octroi de licences.
61. L.D.A., art. 30.8 et 30.9.

d'œuvres radio- ou télédiffusées. Il existe huit sociétés dans le marché de la retransmission et une qui traite avec les établissements d'enseignement.

Le régime est incompatible avec l'existence d'un droit d'exclure. Seule une société de gestion peut déposer un projet de tarif[62]. Une fois le tarif homologué, la société de gestion peut percevoir les redevances qui y figurent[63]. L'utilisateur qui ne se conforme pas au tarif viole le droit d'auteur[64]; par contre, celui qui s'en prévaut n'a pas à obtenir l'aval de quiconque[65].

Le titulaire qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit se retrouve encore plus dépourvu. Le seul recours dont il dispose est de réclamer auprès de la société de gestion désignée par la Commission le paiement de redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin[66]. L'exclusion de tout autre recours[67] laisse même à penser que le titulaire dit «orphelin» ne pourrait même pas poursuivre le retransmetteur qui retransmettrait l'œuvre en ne se conformant pas au tarif et qui, ce faisant, violerait le droit d'auteur.

Le régime va même plus loin. Le titulaire orphelin n'a de recours que si un tarif homologué s'applique au type d'œuvres auquel appartient l'œuvre du titulaire[68]. Autrement dit, l'orphelin titulaire de droits sur une œuvre musicale n'aurait vraisemblablement droit à aucun paiement pour la retransmission de son œuvre si, au moment de cette retransmission, le tarif ne visait pas (entre autres) certaines œuvres musicales[69].

---

62. L.D.A., par. 71(1).
63. L.D.A., art. 75.
64. L.D.A., art. 29.6, 29.7 et 31.
65. *Ibid.*
66. L.D.A., art. 76; voir aussi la décision de la Commission dans l'affaire *SARDEC*, publiée sur le site Web de la Commission (www.cb-cda.gc.ca) et à (1998) 86 C.P.R. (3d) 481.
67. L.D.A., par. 76(3).
68. L.D.A., par. 76(1) et (2).
69. C'est apparemment ce qu'il adviendrait si la SOCAN ne déposait pas à temps un projet de tarif. C'est aussi ce qui explique pourquoi dans sa récente décision sur les droits éducatifs, la Commission a pris le soin de préciser que le répertoire de la SCGDE «inclut tous les types d'œuvres ou autres objets de droit d'auteur que les établissements d'enseignement sont susceptibles de reproduire»: *Tarif des redevances à percevoir par la SCGDE des établissements d'enseignement au Canada pour la reproduction et l'exécution d'œuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication pour les années 1999 à 2002*, voir: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/educational-f.html>, à la page 3.

2.3.4 Le régime de la copie privée

Le régime de copie privée se retrouve aux articles 79 à 88 de la L.D.A. La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), organisme parapluie mis sur pied pour gérer les redevances fixées par la Commission, assure la répartition par le biais de ses sociétés membres. Il ne s'agit pas d'un régime d'autorisation mais plutôt d'un régime de compensation des ayants droit pour certaines utilisations de leurs œuvres, prestations ou enregistrements, désormais autorisées en vertu de l'article 80 de la L.D.A. La faculté d'exclure est donc incompatible avec l'essence même du régime.

2.3.5 Les sociétés de gestion qui ne sont assujetties à aucun régime de la L.D.A.

La L.D.A. semble permettre les activités de gestionnaires de portefeuilles d'œuvres qui ne sont assujettis ni au régime général, ni à aucun des régimes particuliers. Pour constituer une «société de gestion», une entité doit administrer un «système d'octroi de licences». Cette expression n'a jamais été interprétée à notre connaissance, mais au moins un auteur a offert la réflexion suivante:

> A company that licensed the use of the works of multiple authors to users can avoid the application of the general licensing body regime by declining to operate a licensing scheme. In particular, if that company does not deal with users on a general tariff basis but negotiates each use individually, then it may not necessarily qualify as a licensing body under Section 70.1 of the Act.[70]

Ces gestionnaires de portefeuilles ne seraient pas des «sociétés de gestion». À strictement parler, donc, ils ne sont pas l'objet de notre propos.

Cela dit, il existe au moins un domaine dans lequel une société de gestion pourrait opérer en dehors du cadre de tous les régimes établis par la L.D.A. Aucun de ces régimes, y compris le régime général, ne fait référence aux droits à rémunération des artistes-interprètes et producteurs pour la communication ou l'exécution d'enregistre-

70. Peter GRANT, «Competition and the Collectives in Canada: New Developments in the Relationship between Copyright and Antitrust Law», (1990-91) 1 *M.C.L.R.* 191, à la p. 199.

ments sonores d'œuvres dramatiques ou littéraires[71]. Par contre, la définition de «société de gestion» vise les sociétés se livrant à la gestion collective de tous les droits à rémunération conférés par l'article 19, y compris les enregistrements sonores d'œuvres dramatiques ou littéraires. Force est donc de conclure qu'il peut exister au moins un type de gestion collective que la L.D.A. n'assujettit aucunement au pouvoir de surveillance de la Commission du droit d'auteur. Dans cette situation, le droit d'exclure continue de jouer pleinement.

2.4 La perte du droit d'exclure devrait-elle entraîner celle de la faculté de fractionner?

En matière de droit d'auteur, le droit d'exclure sert avant tout à opérer les fractionnements qui conviennent aux titulaires de droits (et aux marchés). Le droit d'exclure et la faculté de fractionner vont donc de pair. De là à dire que la seconde perd son sens là où le premier n'existe pas, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir, du moins pas totalement.

Lorsque la L.D.A. retire au titulaire le droit d'exclure, elle a pour effet d'accorder à l'utilisateur un «droit» d'accès au répertoire à des conditions raisonnables et non discriminatoires. La faculté de fractionner l'exploitation du répertoire peut nuire à l'exercice de ce «droit».

Il se peut que l'utilisateur désire utiliser plus d'un élément du droit d'auteur et que le droit d'exclure existe toujours à l'égard d'un de ces éléments. Dans ce cas, la faculté de fractionner demeure pertinente à l'égard de cet élément. La question de savoir s'il faudrait ou non défragmenter le marché dans une telle situation est avant tout une question de politique publique dont nous ne voulons pas traiter pour l'instant.

Par contre, nous avons démontré que les titulaires qui, volontairement ou non, ont recours à l'un des régimes de gestion collective établis par la L.D.A. renoncent au droit d'exclure[72]. À toutes fins utiles, les droits du titulaire se résument au versement d'une rémunération, à l'établissement de procédures permettant de s'assurer que les utilisateurs se conforment au tarif et (sans doute) à l'obtention de

71. Par opposition aux enregistrements d'œuvres musicales, assujettis aux articles 67 à 69 de la L.D.A.
72. Sous réserve des précisions apportées dans la partie C) 5.

données nécessaires à la répartition des redevances[73]. Dès lors, il convient de se demander si le recours à la gestion collective est pleinement compatible avec l'octroi au titulaire de la faculté de fractionner l'exploitation du droit d'auteur, ou celle d'un ensemble d'objets du droit d'auteur se combinant en un tout homogène (par exemple, l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale) du point de vue des rapports entre titulaires et utilisateurs.

Cela ne veut pas dire que la faculté de fractionner doive disparaître en situation de gestion collective. Cette faculté permet alors entre autres la mise au point de licences ou de tarifs qui répondent aux besoins du marché. C'est le fractionnement qui permet à l'utilisateur d'acquérir uniquement les droits dont il a besoin, ou à la Commission du droit d'auteur d'établir des tarifs différents dans des marchés différents. Il ne faut donc pas éliminer la faculté de fractionner; il faut plutôt la revisiter et peut-être la déplacer dans certains cas. Non seulement les titulaires, mais aussi les utilisateurs devraient avoir l'occasion de faire valoir les motifs qui les amènent à vouloir que certaines fractions de droits soient regroupées, ou encore, que de nouvelles fractions soient mises au point[74].

En outre, la perte du droit d'exclure entraîne aussi celle de la faculté de mettre fin au débat. Il faut donc un mécanisme qui permette de trancher. À plusieurs égards, cette faculté de trancher est déjà l'apanage d'une autorité externe, la Commission du droit d'auteur. Par ailleurs, la L.D.A. reflète des choix législatifs clairs en matière de réglementation de la gestion collective: de façon systématique depuis la réforme de 1988, le législateur a confié de plus en plus de pouvoirs à la Commission dans ce domaine. Si le titulaire de droits ne dispose plus du droit d'exclure en situation de gestion collective, c'est précisément parce que la L.D.A. confie désormais ce rôle d'arbitre à la Commission. Rien de plus naturel, dans de telles circonstances, que la faculté de fractionner s'exerce au moins en partie par cette même Commission.

La faculté de fractionner le répertoire pour les fins des rapports entre titulaires conserve par ailleurs une importance capitale. Par exemple, un groupe de titulaires de droits de retransmission devrait toujours conserver la faculté de former une nouvelle société de gestion spécialisée si elle est d'avis qu'elle ne reçoit pas sa juste part de

73. Selon que l'on est d'accord ou non avec la proposition que la fourniture de ces données relève des «modalités» d'un tarif.
74. Comme cela s'est produit, par exemple, avec le tarif 21 de la SOCAN.

redevances; pour cette dernière, il s'agit du seul recours dont elle dispose pour forcer un débat sur la valeur relative des diverses composantes du répertoire utilisé en matière de retransmission[75]. Il faut donc laisser aux ayants droit le soin de se regrouper au sein de sociétés distinctes selon leur analyse de leurs besoins. Il restera à s'assurer que la Commission dispose des moyens nécessaires pour s'assurer que la façon dont les sociétés de gestion se partagent un marché ne mène pas à des dysfonctions nuisibles aux utilisateurs (les titulaires demeurant à cet égard responsables de leur sort).

La proposition n'a rien de nouveau ou de révolutionnaire. La Commission exerce la faculté de fractionnement dès lors qu'elle module la nature des utilisations que permet un tarif, qu'elle permet l'établissement de tarifs distincts pour des utilisations jusque là assujetties à une même formule, ou encore qu'elle décide les utilisations d'un répertoire donné qui seront visées dans une licence et celles qui en seront exclues (et par conséquent qui feront l'objet de négociations subséquentes)[76].

Si notre proposition ne change rien dans les faits à la *nature* des fonctions que la Commission remplit en tant qu'agent de régulation de la gestion collective au Canada, elle risque d'entraîner des changements significatifs quant à la *portée* des pouvoirs dont elle devrait, selon nous, disposer pour que le transfert de la faculté de fractionner soit pleinement accompli. Pour en décider, il faut d'abord établir les moyens dont la Commission dispose déjà à cet égard.

2.5 La Commission du droit d'auteur et le fractionnement des droits

La L.D.A. impose parfois la nature des fractionnements que la Commission du droit d'auteur doit établir (ou éviter) en matière de gestion collective. Cette dernière dispose par ailleurs d'outils lui permettant d'optimaliser le fractionnement des droits assujettis à son pouvoir de surveillance. Cela dit, la marge de manœuvre dont elle dispose n'est pas illimitée: comme tout autre organisme administratif, la Commission n'a que les pouvoirs exprès que lui octroie la L.D.A. et les pouvoirs implicites nécessaires à l'accomplissement de

75. Référence aux scripts.
76. Voir *Demande de fixation des droits et modalités d'une licence (SODRAC* c. *MusiquePlus inc.)*, (2000) 10 C.P.R. (4th) 242, <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/arbitration-f.html> et aussi le texte plus haut portant sur les modes de fractionnement déjà pratiqués par la Commission.

ses objets[77], il se peut donc que la Commission ne dispose pas de tous les outils dont elle aurait besoin pour faire en sorte que les régimes de licences et de tarifs qu'on lui demande de superviser servent l'intérêt public tout autant que ceux des titulaires ou des utilisateurs.

2.5.1 Les aspects du fractionnement que la L.D.A. tranche

Les régimes de gestion collective dictent la conduite de la Commission à l'égard du fractionnement de certains aspects de cette gestion.

En matière d'exécution ou de communication d'enregistrements sonores, obligation est faite à la Commission de veiller à ce que le paiement des redevances visées soit fait en un versement unique[78]. La Commission a d'ailleurs interprété cette disposition comme l'obligeant à confier la perception de toutes les redevances à une seule société de gestion[79]. S'agissant de la communication d'œuvres musicales ou d'enregistrements sonores, la L.D.A. exige qu'on accorde un traitement de faveur aux petits systèmes de transmission par fil, ce qui impose de moduler le tarif en conséquence[80].

Dans le régime général, la L.D.A. donne préséance aux ententes, même dans les marchés assujettis à un tarif[81]. Ce faisant, elle permet aux sociétés et aux utilisateurs de fractionner comme bon leur semble l'exploitation des droits tant et aussi longtemps qu'ils parviennent à s'entendre[82]. Les décisions de marché prévalent donc sur les décisions réglementaires. En matière de retransmission, la L.D.A. exige qu'on accorde un traitement de faveur aux petits

77. D'aucuns pourront tenter de soutenir qu'à cet égard, la Commission se distingue des autres organismes administratifs et dispose uniquement des pouvoirs «inexorablement liés à l'exercice de sa fonction»: *CTV Television Network* c. *Canada (Commission du droit d'auteur)* (C.A.), [1993] 2 F.C. 115, 123j. Nous pensons plutôt que la Commission jouit de toute la souplesse habituelle dont disposent les décideurs administratifs à cet égard.
78. L.D.A., al. 68(2)a)(iii).
79. Décision de la Commission portant sur le tarif de droits voisins pour la radio commerciale, <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m13081999-b.pdf>, p. 35-36, (1999) 3 C.P.R. (4d) 350. Cette façon de voir, que nous ne partageons pas nécessairement, soulève des problèmes importants sur lesquels nous reviendrons dans la deuxième partie du présent essai.
80. L.D.A., art. 68.1(4).
81. L.D.A. art. 70.191 et 70.3(1).
82. Sous réserve du pouvoir du Commissaire à la concurrence de provoquer l'examen d'une entente déposée auprès de la Commission: L.D.A., art. 70.5(5).

retransmetteurs[83]. Enfin, le régime de copie privée impose que le versement des redevances se fasse à un seul organisme de perception[84], tout en laissant à la Commission le soin d'établir non seulement la redevance, mais aussi les quotes-parts revenant à chaque collège d'ayants droit[85].

2.5.2 Les aspects du fractionnement qui relèvent de la Commission

Le facteur potentiel de convergence le plus important en matière de gestion collective est sans doute l'existence d'un seul et même organe de contrôle, la Commission du droit d'auteur[86]. La source de sa faculté d'optimiser le fractionnement des droits en situation de gestion collective, c'est son pouvoir d'homologuer des tarifs et leurs modalités[87].

La Commission est d'abord en mesure de moduler le fractionnement des droits en déterminant le champ d'application des tarifs et sous-tarifs qu'elle homologue. Ce faisant, elle est en mesure d'établir des distinctions (ou des regroupements) fondées sur un grand nombre de facteurs.

L'établissement de modalités est perçu avant tout comme permettant d'élaborer les éléments accessoires d'un tarif: dates de paiement, obligations de rapport, droits de vérification[88]. On pourrait néanmoins soutenir que l'établissement de modalités peut aussi servir à moduler les tarifs comme tels. Cela dit, la question de savoir ce qui constitue une «modalité» a fait l'objet de nombreux débats judiciaires[89]. Certains types de modalités semblent généralement acceptés. D'autres pourraient soulever davantage de controverses, ou en

83. L.D.A., art. 74(1).
84. L.D.A., art. 83(8)(d).
85. À l'intérieur de chacun des «collèges», on laisse le partage à la régie interne des sociétés de gestion.
86. Le fait que la L.D.A. comporte désormais une seule définition de «société de gestion» pourrait être un autre facteur de convergence. Pour l'instant, nous y voyons tout au plus un élément additionnel permettant à la Commission de justifier sa recherche de convergence entre les différents régimes tarifaires.
87. L.D.A., art. 68(3), 70.15(1), 70.2, 70.6(1), 73(1) et 83(8)(a)(ii).
88. À cet égard, il est intéressant de noter à quel point la Commission actuelle cherche à préciser les modalités des tarifs, alors que l'ancienne Commission d'appel, plus laconique, ne semblait pas chercher à en traiter.
89. Voir, entre autres, *Maple Leaf Broadcasting Company Limited* c. *CAPAC*, [1954] R.C.S. 624, 21 C.P.R. 45; [1953] R.C.É. 130; *Association canadienne de télévision par câble* c. *American College Sports Collective of Canada Inc.*, [1991] 3 C.F. 626, 81 D.L.R. (4th) 376 (C.A.).

soulèvent déjà; la portée de la faculté dont la Commission dispose dépendra donc de l'interprétation que la Cour d'appel fédérale donnera éventuellement à la notion de modalité.

Pour les fins de notre propos, il n'est pas important d'établir ce sur quoi la Commission se fonde (tarif ou modalités) dans l'exercice de sa discrétion. Nous chercherons plutôt à illustrer les types de distinctions ou de regroupements que la Commission a établis par le passé ainsi que ceux qui n'ont pas été faits jusqu'à maintenant mais qui pourraient, selon nous, être établis en vertu des pouvoirs dont la Commission dispose en ce moment.

Nous avons déjà énuméré certains types de distinctions que la Commission a établis par le passé[90]. Ajoutons-en deux autres. Les premières sont fondées sur le profil linguistique: les retransmetteurs en marché francophone paient moins cher leurs droits de retransmission que les retransmetteurs en marché anglophone. Les secondes sont fonction de la capacité de payer des utilisateurs: la radio communautaire est assujettie à un taux inférieur à celui qui s'applique à la radio commerciale, et les retransmetteurs qui desservent moins d'abonnés paient moins cher que ceux qui en desservent davantage.

Ce qui nous importe davantage sont les recoupements ou regroupements auxquels la Commission a pu procéder par le passé ou pourrait procéder à l'avenir. Ces regroupements peuvent s'opérer en intégrant ou en harmonisant des structures tarifaires autonomes, ou encore en fusionnant carrément les tarifs.

Les premiers efforts d'harmonisation des tarifs ne sont pas le fait de l'actuelle Commission, mais de la Commission d'appel du droit d'auteur. Au départ, la CAPAC et la SDE exploitaient, chacune à titre quasi-exclusif[91], une partie du répertoire mondial du droit d'exécution des œuvres musicales. La Commission d'appel a longtemps permis aux deux sociétés d'avoir des pratiques tarifaires différentes dans un même marché[92]. Par la suite, soit à la demande des

90. Voir §2.5.1.
91. Il arrivait parfois que les co-auteurs d'une œuvre musicale n'appartiennent pas tous à la même société de gestion.
92. Voir, par exemple, l'évolution des structures tarifaires utilisées en matière de concerts: Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution ou la communication par télécommunication au Canada d'œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les tarifs 4, 5.B, 9 et 11 (en 1992 à 1994), 1.B, 7, 8 et 19 (en 1993 et 1994) et 3, 5.A, 10, 12, 13.A, 14, 15.B, 18, 20 et 21 (en 1994) [1990-1994] D.C.D.A. 386, 402-404; (1994) 58 C.P.R. (3d) 79.

sociétés[93], soit malgré leur opposition[94], la Commission a harmonisé progressivement les tarifs des deux sociétés. À la fin des années 80, chacune déposait un tarif distinct, les audiences se tenaient conjointement, le débat entre sociétés et utilisateurs était à toutes fins pratiques fusionné et entraînait à l'égard de ces derniers l'établissement d'un seul prix. Quant aux tarifs, leur libellé était identique sauf quant au montant, qui découlait de l'application au prix unique d'une clé de répartition découlant soit d'une entente entre elles, soit d'une décision de la Commission. Cette façon de procéder est un des facteurs qui a mené à la création de la SOCAN en 1991[95].

L'harmonisation des tarifs peut aussi être partielle. On peut, par exemple, maintenir des tarifs distincts à l'égard d'un utilisateur, mais chercher à harmoniser les obligations de rapport qui lui incombent[96].

Le regroupement des tarifs peut aussi entraîner leur fusion. À cet égard, plusieurs scénarios sont envisageables. On peut envisager de fusionner les sous-tarifs proposés par une même société. C'est ce que semble envisager de faire la Commission à l'égard des tarifs applicables à la télévision commerciale conventionnelle et câblée[97]. On peut ensuite homologuer un tarif unique, portant sur l'ensemble des objets de droit d'auteur à l'égard d'une utilisation particulière de droits assujettis à un même régime. À notre connaissance, la Commission a procédé de cette façon dans trois marchés.

Le premier est celui de la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision[98]. Dans cette affaire, les sociétés avaient procédé à une série de formules différentes, quand elles n'étaient pas carrément divergentes. De sa propre initiative, la Commission a

93. Par exemple, en ce qui concerne la radio commerciale: Éric LEFEBVRE, «La gestion collective du droit d'exécution publique: historique du tarif de la radio de 1935 à 1977», (2002) 15(1) *C.P.I.* 95.
94. *PROCAN* c. *Canadian Broadcasting Corporation*, (1986) 7 C.P.R. (3d) 433, 64 N.R. 330 (C.A.F.).
95. MATEJCEK, *History of BMI Canada Ltd. and PROCAN: their role in Canadian music and in the promotion of SOCAN (1940-1990)*, Toronto, 1995, p. 95-124.
96. *Supra*, note 32.
97. *Tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales – Tarif 17.A (Transmission de services par des entreprises de distribution de radiodiffusion, y compris les services de télévision payante et les services spécialisés – télévision)* (2001), [2001] D.C.D.A. 1, p. 5-8; 15 C.P.R. (4th) 370.
98. *Tarifs des droits à payer pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision en 1990 et 1991*, [1990-1994] D.C.D.A 3; (1990) 32 C.P.R. (3d) 97.

homologué un seul et même tarif tout en exigeant que les utilisateurs versent des redevances à chacune des sociétés visées dans le tarif[99]. Cette intégration n'a jamais été remise en question.

Le second est celui de la musique de fond acquise de grossistes en la matière. La Commission a refusé de moduler le tarif selon que le commerçant obtenait cette musique sous forme enregistrée (impliquant une utilisation unique du répertoire de la SOCAN) ou par le biais d'un signal de télécommunication (ce qui aurait pu impliquer deux utilisations de ce répertoire). La décision va jusqu'à préciser que «le tarif vise à la fois l'exécution à laquelle se livre l'acheteur du service et, le cas échéant, la télécommunication effectuée par ce dernier»[100].

Le troisième est celui de la radio numérique. Dans cette affaire, la Commission a établi dans un seul et même tarif les redevances que les services sonores payants numériques doivent verser pour leur communication des œuvres musicales et des enregistrements sonores incorporant ces œuvres. La Commission n'a pas semblé inquiétée outre mesure du fait qu'elle fusionne dans un même tarif la perception de redevances à l'égard d'objets de droit d'auteur différents:

> S'occuper des deux ensembles de droits en un seul tarif ne pose pas de difficulté particulière sur le plan pratique ou juridique. Les deux tarifs proposés sont assujettis au même cadre juridique. Les dispositions pertinentes sont identiques en tout point au régime de la retransmission, où la Commission, qui avait été confrontée à l'origine par plusieurs projets de tarifs, a fini par en homologuer un seul. Le tarif de la retransmission traite en un seul document des droits à rémunération pour un type d'utilisation (retransmission) quel que soit le type d'œuvre. En l'occurrence, un tarif unique traitera des droits à rémunération pour un type d'utilisation (télécommunication publique de musique) à l'égard de deux types d'objets de droits.[101]

---

99. L'intégration était à ce point complète que tous les retransmetteurs devaient verser la même quote-part de redevances et ce, sans égard à la composition du portefeuille de signaux offert par un retransmetteur donné. Certains retransmetteurs ont donc pu verser des redevances à des sociétés de gestion dont ils n'utilisaient absolument pas le répertoire.

100. *Le tarif 16 de la SOCAN: Exécution publique de la musique 1994 à 1997*, <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m20091996-b.pdf>, 26, 27, 29: (1996) 71 C.P.R. (3d) 196.

101. Exécution publique d'œuvres musicales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Exécution publique d'enregistrements sonores 1998-2002 à: <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/m15032002-b.pdf>, p. 26: (2002) 19 C.P.R. (4th) 67. La décision fait présentement l'objet d'une demande de révision judiciaire devant la Cour d'appel fédérale.

Jusqu'à maintenant, la Commission s'est abstenue d'imposer le paiement de redevances auprès d'un seul agent de perception, qui verserait ensuite à chacune des sociétés concernées sa quote-part en fonction d'une clé de répartition elle-même établie dans le tarif[102]. La Commission elle-même a fait allusion à certaines difficultés d'ordre juridique que cette façon de procéder pourrait soulever, du moins lorsque le paiement des redevances peut être exigé auprès de plus d'un débiteur[103]. Cela dit, dans la mesure où la Commission est en mesure d'imposer la fusion des tarifs, l'imposition du versement unique semble être une modalité envisageable.

Il existe d'autres regroupements que la Commission serait en mesure d'établir à l'avenir en se servant des pouvoirs dont elle dispose en ce moment mais dont l'opportunité est controversée. Ce genre de solutions peut prendre une importance particulière lorsqu'une même utilisation (en tant qu'opération économique) requiert plusieurs autorisations et que les sociétés concernées n'arrivent pas à s'entendre. On peut songer ici à deux cas de figure[104]. Le premier est celui où certains des démembrements visés sont assujettis à un régime obligatoire alors que d'autres sont assujettis au régime général[105]. Le second est celui où tous les démembrements visés sont assujettis au régime général[106]. L'un comme l'autre soulèvent des problèmes similaires.

Si le gestionnaire du démembrement assujetti au régime général opte pour un tarif, alors toutes les avenues de solution semblent ouvertes. Par contre, si ce gestionnaire opte pour la signature d'ententes, une solution passant par la Commission est beaucoup moins

102. Ce qui reviendrait ni plus, ni moins, à ce qui s'impose à l'égard des collèges de droits d'auteurs en matière de copie privée: L.D.A., art. 84 et 88.

103. «Si une société de gestion traitant avec des débiteurs solidaires ne peut être obligée de s'adresser à l'un d'eux, alors il se peut qu'aucune ne puisse en obliger une autre du fait de son propre choix»: *supra*, note 98, p. 27.

104. Le scénario selon lequel tous les démembrements visés sont assujettis au même régime obligatoire n'est pas un cas de figure, comme on a pu le voir précédemment. En théorie, il existe un troisième scénario possible, impliquant deux démembrements sujets à deux régimes obligatoires différents. En pratique, il est fort peu probable que la situation se soulève dans le cadre de la loi actuelle, et ce parce que chaque régime obligatoire vise des marchés différents. Le tarif visant la communication d'œuvres musicales à la télévision s'adresse aux stations elles-mêmes alors que le tarif traitant de la retransmission de ces œuvres par le biais des même signaux de télévision vise le retransmetteur.

105. Ce qui serait le cas si on tentait de traiter dans un même tarif des redevances que la radio commerciale doit verser à la SOCAN, à la SCGDV et à la SODRAC.

106. Ce qui serait le cas si on tentait de traiter dans un même tarif des redevances que MusiquePlus doit verser à la SODRAC (droit de reproduction sur les œuvres musicales) et à l'*Audio-Visual Licensing Agency* (droit de reproduction des vidéoclips).

évidente. Dans le cadre du régime général, la décision de procéder par voie de tarifs ou par voie d'ententes relève de la société de gestion[107]. Qui plus est, les ententes ont préséance sur les tarifs[108]. Cela dit, la Commission pourrait par hypothèse fixer, pour le démembrement assujetti au régime obligatoire, un tarif qui donne à l'utilisateur un rabais équivalant à ce qu'il doit payer pour obtenir le démembrement assujetti au régime optionnel. On est toutefois en droit de se demander s'il est réaliste ou même souhaitable de penser qu'on puisse ainsi amener les sociétés assujetties au régime général à se sentir obligées d'opter pour la voie tarifaire.

2.5.3 Les fractionnements qui ne relèvent pas de la Commission

Sous au moins deux aspects, le fractionnement des droits de l'auteur ne relève pas de la compétence de la Commission. Premièrement, il ne lui revient pas de décider quelles sociétés de gestion ont droit au chapitre. À ce titre, les ayants droit disposent d'une liberté à peu près totale, du moins en théorie. Même lorsque la gestion collective est le passage obligé de l'exercice d'un droit à rémunération (retransmission, droits éducatifs, copie privée), l'ayant droit conserve le droit de ne pas adhérer[109]. Deuxièmement, la Commission, si tant est qu'elle soit en mesure d'influer sur le fractionnement de la gestion des objets du droit d'auteur, ne peut pas défractionner le droit d'auteur en tant que tel. Ces deux questions seront abordées dans la deuxième partie du présent essai.

Cela dit, nous sommes déjà en mesure de conclure qu'à tout le moins la Commission pourrait théoriquement défractionner la gestion des droits de l'auteur de toutes les façons (mises à part la fusion pure et simple) que pratiquent de façon volontaire les sociétés de gestion dans leurs rapports entre elles. Ainsi, les sociétés de gestion européennes ont mis sur pied des organismes de liaison leur permettant entre autres de traiter plus aisément avec les méga-clients, qu'il s'agisse de titulaires de portefeuilles ou d'utilisateurs de contenu. Il n'est pas tant question ici d'intégration géographique[110], mais plutôt des «guichets uniques», ces regroupements des sociétés de gestion au sein d'un organisme parapluie capable soit d'octroyer des licences

107. L.D.A., art. 70.12. Par conséquent, la société assujettie au régime général qui aurait déposé un projet de tarif qu'on aurait fusionné à un autre contre son gré.
108. L.D.A., art. 70.191.
109. L.D.A., art. 76 et 83(11).
110. Le Bureau européen des licences (BEL) en matière de droits mécaniques; après tout, l'Union européenne est un marché unique.

pour plusieurs types d'utilisation de plusieurs catégories d'œuvres, soit d'aiguiller le requérant vers la bonne société de gestion[111]. Ces façons de procéder, qu'elles soient structurantes (comme dans ce qui précède), ponctuelles[112] ou virtuelles[113], permettent de réduire le fardeau administratif des usagers et même le nombre de paiements à effectuer[114].

3. CONCLUSION DU PREMIER VOLET

On décrit parfois le droit d'auteur comme un faisceau de droits dont l'amplitude augmente au fur et à mesure de l'évolution technologique. Au fil du temps, on a ajouté de nouveaux droits à ce faisceau, soit pour accorder un droit relatif à de nouvelles formes d'utilisation de l'œuvre, soit pour protéger de nouvelles formes de création. Ces démembrements font eux-mêmes l'objet de fractionnements entre exploitants agissant dans des marchés ou sur des territoires distincts.

Le fractionnement du droit d'auteur se comprend d'un point de vue historique. Le temps aidant, toutefois, les motifs qui avaient entraîné la création de démembrements ou le fractionnement de leur exploitation changent ou disparaissent. Lorsque les modes d'exploitation des objets de droits ne correspondent plus aux réalités du marché, ces objets risquent d'être exploités de façon sous-optimale ce qui nuit aux auteurs et aux utilisateurs de leur œuvres. Le fait de fractionner l'exploitation de l'œuvre ou d'un ensemble d'objets du droit d'auteur inextricablement intégrés dans un même bien ou service perd ainsi son sens. Le phénomène n'est pas nouveau. L'arrivée

111. On songe, entre autres, au CMMV allemand, au SESAM français et au CEDAR néerlandais. Voir <www.cmmv.de>, <www.sesam.fr>, <www.cedar.nl>.

112. Par exemple, des réseaux *ad hoc* constitués en fonction des besoins précis de certains usagers, permettant d'obtenir les autorisations nécessaires pour certains types d'utilisations relativement courantes et fréquentes.

113. Un guichet pourrait n'être qu'un point de contact, un site Internet par exemple, destiné à certaines catégories d'utilisateurs et offrant le bouquet d'autorisations nécessaire. Le travail relatif au développement de systèmes électroniques de gestion du droit d'auteur (SEGDA) par les sociétés de gestion au Canada n'a peut-être pas suffisamment progressé, quoique *Access Copyright* ait récemment annoncé une avancée importante. Il faut se demander s'il est logique que chaque société développe son système, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue d'efficacité du mécanisme d'autorisation.

114. Cela dit, le concept de guichet unique a d'abord été mis en avant lorsque la création de CD-ROMs et autres œuvres «multimédia» devait devenir l'une des principales formes d'exploitation des œuvres. Tel ne semble pas être le cas, même si Internet facilite assurément la localisation et la réutilisation d'œuvres et de fractions d'œuvres.

d'Internet ne fait qu'exacerber la situation. Lorsque de telles situations se soulèvent, il faut peut-être repenser la façon dont l'exploitation des droits est fractionnée.

Nous croyons avoir démontré qu'en situation de gestion collective, les titulaires ne disposent plus de l'outil servant à mettre en œuvre les fractionnements, soit le droit d'exclure. Nous avons aussi cherché à démontrer ce pourquoi la faculté de fractionner devrait alors passer par la Commission du droit d'auteur. Nous avons examiné la façon dont elle s'est servie de cette faculté pour répondre aux besoins des différents marchés.

La prémisse du présent essai est essentiellement pragmatique: le droit d'auteur doit fonctionner, en particulier au niveau de sa gestion. L'utilisateur désirant utiliser l'objet de droit dont le titulaire est prêt à autoriser l'utilisation (ou à l'égard duquel il a renoncé au droit d'exclure) devrait pouvoir le faire à des conditions satisfaisantes pour les deux parties, en encourant un coût transactionnel raisonnable (encore une fois, pour les deux parties).

Les créateurs ont intérêt à ce que le droit d'auteur «fonctionne». D'aucuns soutiendront qu'il revient uniquement aux titulaires de droits de décider de ces questions. On dira que le droit d'auteur est un droit exclusif; que le «droit» d'utiliser l'œuvre n'existe pas; que le droit d'auteur n'a donc pas à fonctionner; que les obstacles à l'utilisation de l'œuvre découlant des structures de gestion, pour insurmontables qu'ils soient, sont le prix à payer pour que l'intégrité du droit d'auteur soit préservée. Pourtant, nous croyons que la plupart des titulaires de droits souhaitent que le système du droit d'auteur «fonctionne». En outre, lorsque le droit d'auteur a pour résultat, recherché ou non, de bloquer l'accès aux répertoires dont les auteurs souhaitent autoriser l'utilisation plutôt que d'optimaliser cet accès, on risque, à terme, d'affaiblir le droit d'auteur et, au-delà, la place même de la règle de droit dans ce domaine.

Les utilisateurs partagent ce même intérêt. Règle générale, le discours dominant des utilisateurs se concentre sur les situations qui semblent exiger qu'on défractionne la gestion des droits. Or, le défractionnement, tout comme le fractionnement, est une arme à deux tranchants. De la consolidation des tarifs peuvent résulter des concentrations qui à leur tour risquent d'entraîner des abus de pouvoir tant contre les titulaires que pour les usagers. Il faut aussi éviter

de regrouper des intérêts trop disparates[115]. Il faut donc trouver des façons de permettre à la différence de s'affirmer. Il faut aussi sans doute se méfier des solutions trop «propres» et, partant, songer à des approches qui permettent aux usagers de s'y retrouver tout en laissant aux titulaires la possibilité de faire des choix. Peut-être faut-il même songer à harmoniser les tarifs, les fusionner ou imposer le paiement unique tout en permettant la concurrence entre sociétés dans leurs marchés avec les ayants droit.

C'est pourquoi tout au long de cet essai, nous avons parlé d'optimaliser le fractionnement et non de l'éliminer. C'est pourquoi aussi notre réflexion a porté uniquement sur les rapports entre ayants droit et utilisateurs (et non sur les rapports entre utilisateurs). Nous reconnaissons d'emblée que, dans la plupart des cas, le titulaire de droits (qu'il s'agisse ou non d'une société de gestion) et les utilisateurs sont les mieux placés pour décider de la meilleure façon d'en arriver à des solutions qui satisfassent tant l'un que l'autre. Les sociétés de gestion ont démontré par le passé qu'elles sont en mesure de mettre au point de nouvelles méthodes de travail leur permettant de répondre aux besoins de marchés en constante évolution. L'incapacité des sociétés à s'entendre sur la façon de traiter avec un même utilisateur peut appeler l'intervention de la Commission: cela dit, en principe, l'entente demeure préférable à l'intervention de l'autorité.

Le pouvoir de trancher est déplacé. On demande à une autorité externe de voir au respect de l'intérêt des ayants droit, des utilisateurs et du public en général. Cette autorité dispose de certains des pouvoirs dont elle a besoin pour s'acquitter de sa tâche. La marge de manœuvre dont cette autorité dispose est incomplète; selon nous, à certains égards, elle devrait le demeurer. Par ailleurs, tant la Commission que les ayants droit sont confrontés à des formes de fractionnement inhérentes à l'économie de la L.D.A. et sur lesquelles il est peut-être temps de se questionner.

C'est ce que nous entendons faire, entre autres choses, dans le prochain volet de notre réflexion.

115. À cet égard, l'expérience australienne en matière de retransmission pourrait offrir un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Nous y reviendrons.

Vol. 15, nº 2

Le tir manqué de la directive européenne sur le droit d'auteur dans la société de l'information

Lucie Guibault*

1. Introduction 539

1.1 Bref historique de la Directive 541

1.2 Mise en œuvre de la Directive 543

2. Droits conférés et l'acquis communautaire 546

2.1 Droit de reproduction 546

2.2 Droit de communication au public 550

2.3 Droit de distribution 553

3. Limitations au droit d'auteur et aux droits voisins 554

3.1 Remarques générales concernant l'article 5 de la Directive 555

© Lucie Guibault, 2002.

* (LL.M. Montréal, LL.D. Amsterdam) Professeur adjoint à l'Université d'Amsterdam (UvA) et chercheur à l'Institut du droit de l'information (IViR) – guibault @jur.uva.nl.

3.2 Limitations permises au droit d'auteur et aux droits voisins 560

3.3 «Test en trois étapes» 569

4. Conclusion. 571

1. INTRODUCTION

Entre 1991 et 2001, le Conseil et le Parlement européens ont adopté sept directives touchant au droit d'auteur. L'objectif premier de telles directives est d'assurer le bon fonctionnement du Marché intérieur européen, en d'autres termes d'assurer que biens, services, personnes et capitaux peuvent circuler librement et sans discrimination à l'intérieur du territoire de l'Union européenne[1]. Naturellement, des considérations d'ordre culturel ne sont pas étrangères à l'adoption des directives dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins[2]. Jusqu'ici pourtant, les directives relatives au droit d'auteur et aux droits voisins ont harmonisé ce secteur du droit de manière «verticale», c'est-à-dire qu'elles ont eu pour but de régler des questions de nature ponctuelle qui, à un certain moment, ont été jugées susceptibles de faire obstacle au bon fonctionnement du Marché intérieur[3]. En effet, ces directives s'appliquent soit à une catégorie d'œuvres spécifique (logiciels, bases de données) ou à une catégorie de droits spécifique (droit de prêt, de location ou de suite), soit à un mode d'exploitation particulier (radiodiffusion par satellite

1. Traité de Rome de 1957, art. 3 et 30.
2. S. von LEWINSKI et M. WALTER, «Stand der Harmonisierung und Ausblik», dans M. WALTER (réd.), *Europäisches Urheberrecht*, Vienne, New York, Springer, 2001, p. 1115; et J. RODRIGUEZ PARDO, «Highlights of the Origins of the European Union Law on Copyright», (2001) *E.I.P.R.* 238.
3. Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E. nº L 122 du 17/05/91, p. 42; Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. nº L 346 du 27/11/1992 p. 61; Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, J.O.C.E. nº L 248 du 06/10/1993 p. 15; Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, J.O.C.E. nº L 290 du 24/11/1993 p. 9; Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, J.O.C.E. nº L 77 du 27/03/96 p. 20; Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, J.O.C.E. nº L 272 du 13/10/2001, p. 32.

et retransmission par câble) ou encore à un élément particulier de la protection (durée)[4]. La Directive portant sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information[5] diffère des précédentes directives, dans la mesure où celle-ci est destinée à recevoir une application dite «horizontale», s'appliquant indépendamment de la catégorie d'œuvre, du mode d'exploitation ou de la nature de l'utilisateur. En effet, l'intention avouée de la Commission européenne a été non seulement de mettre en œuvre les principales obligations des nouveaux *Traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)*[6], dans la perspective de leur ratification par la Communauté, mais également d'adapter et de compléter le cadre juridique existant dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins[7].

Au lieu de se concentrer uniquement sur les questions nécessaires à la mise en œuvre des *Traités de l'OMPI*, telles que la protection des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits, la Directive InfoSoc entend donc harmoniser nombre de questions épineuses et complexes n'ayant pas directement trait à l'Internet, parmi lesquelles la plus délicate est sans contredit celle des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins. Projet ambitieux s'il en est, la Directive aurait pourtant bien profité de davantage de temps et d'étude, que le court délai imposé par le désir de la Communauté européenne de ratifier les *Traités de l'OMPI* au plus vite rendait impossible[8]. La rédaction de la Directive a en outre été marquée par les efforts sans précédents qu'ont déployés les lobbystes tout au cours des négociations. Le résultat final est par conséquent le reflet d'un compromis arraché *in extremis*, dont le texte est mal rédigé et parfois incomplet, qui porte souvent à interprétation et qui ne satisfait plei-

4. Jörg REINBOTHE, «A Review of the Last Ten Years and A Look at What Lies Ahead: Copyright and Related Rights in the European Union», *Fordham Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy*, avril 2002.
5. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, J.O.C.E. nº L 167 du 22/06/2001, p. 10 [ci-après «Directive InfoSoc»].
6. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (TMDA), adopté à Genève, 20 décembre 1996; et Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TMIEP), adopté à Genève, 20 décembre 1996 [ci-après collectivement *Traités de l'OMPI*].
7. Commission Européenne, *Exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, COM(97) 628 final, p. 2.
8. P. BERNT HUGENHOLTZ, «Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid», (2000) *E.I.P.R.* 499, p. 500.

nement personne. À l'heure où les États membres doivent transposer les dispositions de la Directive en droit national, il s'agit maintenant de savoir si l'objectif d'harmonisation et d'adaptation du droit d'auteur et des droits voisins à l'ère numérique pourra être atteint et si le contenu des dispositions de la Directive InfoSoc permettra la ratification des *Traités de l'OMPI* par l'Union européenne et ses États membres.

Avant de nous pencher sur les questions de fond, nous tracerons tout d'abord un bref aperçu historique du processus d'adoption de la Directive (section 1.1) ainsi que de l'état actuel de sa mise en œuvre dans les États membres (section 1.2). Nous nous tournerons ensuite vers l'examen des droits conférés par la Directive InfoSoc et de l'acquis communautaire en matière de droits d'auteur et de droits voisins (section 2). Nous analyserons plus spécifiquement le droit de reproduction (section 2.1), le droit de communication au public (section 2.2) et le droit de distribution (section 2.3). La section 3 du présent article est consacrée aux limitations permises par la Directive. Nous ferons tout d'abord un certain nombre de remarques générales au sujet de l'article 5 de la Directive (section 3.1), puis nous examinerons brièvement les nombreuses limitations au droit d'auteur et aux droits voisins (section 3.2), ainsi que le «test en trois étapes» (section 3.3). Enfin, nous conclurons notre propos en formulant certains commentaires et critiques à l'endroit des dispositions de la directive. Il convient de noter que nous laissons délibérément de côté la question des mesures techniques, puisque celle-ci a déjà fait l'objet d'une analyse dans le précédent numéro de cette revue, à laquelle nous souscrivons entièrement[9]. Nous n'abordons pas non plus la question de la responsabilité des fournisseurs de services dans la société de l'information, dont les activités sont régies non seulement par la Directive InfoSoc, mais bien davantage par la Directive sur le commerce électronique[10].

1.1 Bref historique de la Directive

Les premières étapes du chemin de croix qui a mené à l'adoption en juin 2001 de la Directive InfoSoc avaient pourtant débuté

9. E. LABBÉ, «L'accès aux dispositifs de neutralisation des œuvres verrouillées: une condition nécessaire à l'exercice d'exceptions au droit d'auteur», (2002) 14 *Cahiers de Propriété Intellectuelle* 741-774.
10. *Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur*, J.O.C.E. L/178 du 17 juillet 2000, p. 1, art. 10 à 13.

sous un jour prometteur[11]. Le rapport Bangemann, publié en mai 1994 par le Conseil européen, avait confirmé l'importance du droit d'auteur pour la société de l'information en recommandant la mise en place d'un cadre européen pour la protection de la propriété intellectuelle[12]. Sur la base de ce rapport, la Commission européenne publiait en juillet 1995 un Livre vert intitulé: «*Le Droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information*»[13]. Ce Livre vert dressait un inventaire des sujets relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins qui, de l'avis de la Commission, devait faire l'objet d'une harmonisation: droit applicable, théorie de l'épuisement des droits, portée des droits d'exploitation, droits moraux, gestion collective et protection technique. Une vaste consultation associant l'industrie, les titulaires de droits, les utilisateurs et autres intéressés avait suivi la publication du Livre vert. Plus d'un an plus tard, la Commission publia un second document, fondé sur les résultats de cette consultation. Le *Suivi du Livre vert* fut rédigé en vue de définir la politique du marché intérieur de la Commission dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et d'expliquer le raisonnement sous-tendant la conception adoptée, notamment en ce qui concernait les priorités et les moyens d'action choisis[14]. Déjà, les points devant être soumis à l'harmonisation avaient été réduits aux droits de reproduction, au droit de communication au public, à la protection des mesures techniques et au droit de distribution, incluant la théorie de l'épuisement des droits. Entre temps, les problèmes de droit d'auteur reliés à la croissance rapide des autoroutes de l'information avaient pris tant d'importance qu'ils en étaient venus à constituer le point de mire des discussions au niveau international, notamment au sein de l'OMPI.

En décembre 1997, la Commission européenne présenta une *Proposition de directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information*[15]. Selon l'exposé des motifs, la Proposition

11. P.B. HUGENHOLTZ, «Brussels Broddelwerk – Recht en krom in de auteursrechtrichtlijn», (2001) *AMI* 2-8, p. 2.
12. «L'Europe et la société de l'information globale – Recommandation au Conseil de l'Europe», Bruxelles, 26 mai 1994, p. 17.
13. Commission des Communautés européennes, *Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, 19 juillet 1995, COM(95) 382 final.
14. Commission des Communautés européennes, *Communication de la Commission – suivi du Livre vert «le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information»*, Bruxelles, le 20 novembre 1996, COM(96) 568 final, p. 5.
15. *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, COM (97) 628 final [ci-après «proposition de Directive» ou la «Proposition»].

devait ajuster et compléter le cadre juridique existant et harmoniser notamment les règles relatives au droit de reproduction, au droit de communication au public et au droit de distribution. La Proposition avait également pour but de mettre en œuvre les principales obligations des nouveaux *Traités de l'OMPI*, dans la perspective de leur ratification par la Communauté. Mais l'ambitieux projet de la Commission européenne s'est heurté à de maintes controverses et à d'intenses discussions tout au court de son processus d'adoption. Le Comité économique et social rendit son avis sur cette proposition le 9 septembre 1998[16]. Le Parlement européen, consulté dans le cadre de la procédure de codécision, examina la Proposition en détail au sein de ses commissions. Lors de sa séance plénière du 10 février 1999, il se prononça en faveur de la Proposition telle que modifiée par pas moins d'une soixantaine d'amendements portant principalement sur les limitations au droit d'auteur[17]. En mai 1999, la Commission déposa une Proposition modifiée, qui devait prendre en compte les modifications de fond et les principaux amendements proposés par le Parlement[18]. Enfin, plus de trois ans après le dépôt de la proposition initiale, le Conseil et le Parlement européens sont parvenus, non sans difficulté, à une position commune relativement au texte de la directive[19], laquelle fut éventuellement adoptée en mai 2001 après que certaines modifications additionnelles y aient été apportées.

1.2 Mise en œuvre de la Directive

Bien qu'il ne soit pas inhabituel dans le domaine, le délai imparti pour la mise en œuvre de la Directive InfoSoc paraît bien court compte tenu surtout du nombre et de la complexité des questions qu'elle soulève. En effet, les États membres se sont vus accorder une période de dix-huit mois pour incorporer les normes de la Directive en droit national, la date limite pour ce faire ayant été fixée au 22 décembre 2002[20]. L'urgence s'explique, rappelons-le, par le désir de la Communauté européenne de ratifier les *Traités de l'OMPI* au plus vite. Dans le meilleur des cas, la Communauté européenne ne pourra transmettre son instrument de ratification des Traités

16. J.O.C.E. C/407 du 28 décembre 1998, p. 30.
17. Avis du Parlement du 10 février 1999.
18. *Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 21 mai 1999, COM(1999) 250 final.
19. *Position commune du Conseil et du Parlement européens sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, J.O.C.E. 2000/C344 /01 du 28 septembre 2000.
20. À titre de comparaison, les États Membres ont bénéficié d'un délai de 3 et 5 ans respectivement, pour la mise en œuvre des directives portant sur la protection des bases de données et le droit de suite.

avant le début de l'année 2003, soit plus de cinq ans après les États-Unis...

Au moment où nous écrivons ces lignes, seulement deux États Membres ont respecté le délai qui leur était imparti, soit la Grèce et le Danemark, où des lois de mise en œuvre furent adoptées le 24 septembre 2002 et le 11 décembre 2002, respectivement. Cinq États membres, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont déposé un projet de loi ou de règlement visant à incorporer les normes de la Directive InfoSoc en droit national. En Belgique, le Sénateur Monfils déposait le 23 mars 2001, soit deux mois avant l'adoption de la Directive, une proposition de loi modifiant la loi belge de 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information[21] qui avait pour but de transposer en droit belge cette Directive. Sur proposition du Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé les projets d'amendements à la proposition de loi relative au droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Les projets d'amendements ont pour but de rendre la proposition de loi de Monsieur Monfils conforme aux prescriptions de la Directive. À l'été 2002, les gouvernements néerlandais, allemand et britannique présentaient coup sur coup leur projet de mise en œuvre des dispositions de la Directive InfoSoc: le 22 juillet 2002, le gouvernement néerlandais déposait un projet de loi de mise en œuvre[22]; le 31 juillet, le gouvernement allemand lui a succédé[23]; et, le 7 août, le gouvernement britannique a publié un projet de règlement ayant pour but de transposer les dispositions de la Directive, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Loi britannique sur les Communautés européennes de 1972[24]. En déposant ce projet de

21. *Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information*, Session de 2000-2001, 23 mars 2001, Document législatif nº 2-704/1 [ci-après «Projet de loi belge»].
22. *Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij*, Kamerstuk 2001-2002, 28482, nr. 1-2, Tweede Kamer, du 22 juillet 2002 [ci-après «Projet de loi néerlandais»].
23. *Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft*, Bundestag, Berlin, 31 juillet 2002 [ci-après «Projet de loi allemand»].
24. *EC Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society – Consultation Paper on Implementation of the Directive in the United Kingdom*, Copyright Directorate, The Patent Office, Londres, 7 août 2002, disponible à l'adresse URL suivante: <http://www.patent.gov.uk/about/consultations/eccopyright/index.htm>.

règlement, le gouvernement britannique a démarré un processus de consultation, ouvert jusqu'au 31 octobre 2002, à la suite duquel le projet sera remanié puis présenté au Parlement pour homologation. Compte tenu de l'ampleur des réactions reçues des milieux intéressés, le gouvernement britannique a dû émettre un communiqué en novembre 2002 annonçant un délai supplémentaire dans le processus de mise en œuvre de la Directive. En septembre 2002, le gouvernement italien, à qui le pouvoir de transposer les dispositions de la Directive en droit italien a été délégué[25], publiait un projet de décret législatif. Ce projet de décret a également suscité de nombreuses réactions, ce qui explique qu'il n'a pas réussi à franchir à temps l'étape de l'adoption formelle. De plus, des textes ont circulé en Autriche et en Finlande, au cours de l'hiver 2002, mais ni l'un ni l'autre n'a à notre connaissance encore réussi à passer l'étape de l'avant-projet de loi. À en juger par une pratique déjà bien établie, les dispositions de la Directive InfoSoc seront, selon toute vraisemblance, transposées en droit portugais suivant la même démarche de délégation de pouvoir.

Quoi qu'il en soit, les États membres possèdent une assez grande marge de manœuvre pour la transposition de la Directive. Ils peuvent en effet choisir de procéder, comme le projette la France, à une transposition minimaliste, qui se contente de modifier la loi nationale uniquement à l'égard des dispositions de la Directive qui ont un caractère obligatoire, comme la limite relative aux copies techniques, ou qui ont un caractère de nouveauté, comme la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits. Les États membres peuvent encore aller au-delà de ces dispositions obligatoires ou innovatrices, comme l'envisagent les Pays-Bas, et utiliser tout le potentiel de la Directive, notamment en ce qui a trait aux limitations aux droits. Il est également possible pour les États de profiter de la transposition de la Directive pour remanier et rajeunir un texte de loi vieilli, en y apportant des modifications sans lien nécessaire avec la Directive. Ce sera peut-être le cas de la Finlande, qui a mis sur pied une Commission pour rédiger un projet de loi dont la mission compte d'autres sujets que ceux de la Directive[26].

25. Legge 1 marzo 2002, n. 39, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001*, Gazette officielle nº 72 du 26 mars 2002 – Supplément ordinaire nº 54, art. 30 [ci-après «Loi de délégation italienne»].
26. Association Internationale des Auteurs de l'Audiovisuel, *État de la transposition dans les États membres de l'Union européenne de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, avril 2002.

2. DROITS CONFÉRÉS ET L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Dans son article premier, la Directive InfoSoc précise que son champ d'application couvre la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du Marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information. Le paragraphe 2 du même article précise en outre que la Directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions des directives européennes adoptées antérieurement dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ainsi, les nouvelles dispositions ne sont pas censées changer le droit communautaire existant, ou cet ensemble de règles que l'on appelle «l'acquis communautaire». Toutefois, dans la mesure où la Directive InfoSoc doit recevoir une application «horizontale», il est apparu important de confirmer la portée et les différents bénéficiaires des droits exclusifs reconnus en droit européen[27]. Par conséquent, la Directive InfoSoc entend harmoniser le droit de reproduction, de communication au public et de distribution, conférés aux auteurs sur leurs œuvres. Dans bien des cas, les États membres n'auront que des modifications mineures à apporter à la loi nationale pour se conformer à ces dispositions particulières de la Directive.

2.1 Droit de reproduction

À la différence des *Traités de l'OMPI*, la Directive InfoSoc entend, par son article 2, étendre à tous les titulaires de droits reconnus par l'acquis communautaire le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Les titulaires du droit de reproduction sont non seulement les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, mais aussi les producteurs de film et les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion. Dans la mesure où la Directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur[28] et la Directive concernant la protection juridique des bases de données[29] avaient déjà expressément déclaré que les droits exclusifs du titulaire comportaient le droit de faire et d'autoriser «la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit», cette disposition de la Directive InfoSoc apporte peu de changement. Tout au plus, certaines lois

27. Directive InfoSoc, Considérant 21.
28. J.O.C.E. nº L 122 du 17/05/91, p. 42, art. 4(a).
29. J.O.C.E. nº L 77 du 27/03/96 p. 20, art. 5(a).

devront-elles être modifiées pour s'assurer que tous les titulaires de droits visés par la Directive bénéficient effectivement du droit exclusif en vertu du droit national et que les actes de reproduction visés par la loi comprennent toute reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Alors que les législateurs français, belge, et néerlandais considèrent qu'en droit national, la notion de reproduction ne nécessite aucune modification, les législateurs italien et allemand entendent, eux, préciser que toute reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, constitue un acte de reproduction au sens de la loi sur le droit d'auteur[30]. La loi néerlandaise sur les droits voisins doit par contre être révisée de manière à conférer un droit exclusif de reproduction aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de films et aux organismes de radiodiffusion.

Puisque le droit de reproduction comprend les reproductions temporaires, la Commission européenne et les États membres ont jugé necessaire d'adopter une limitation afin d'exclure les reproductions à caractère purement technique du champ du droit exclusif. Inspiré par l'article 7 de la Proposition de base du traité de l'OMPI sur certaines questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques – disposition qui avait d'ailleurs dû être retirée du texte final du Traité en raison du manque de consensus[31], l'article 5, paragraphe 1, contient la seule limitation obligatoire de la Directive InfoSoc, selon laquelle:

> Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:
>
> a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
>
> b) une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet protégé,
>
> et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.

30. Projet de loi allemand, art. 1(1)(3); et Loi de délégation italienne, art. 30(1)(a).
31. OMPI, *Proposition de base concernant les dispositions de fond du traité sur certaines questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques soumise à l'examen de la Conférence Diplomatique*, Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, Genève, 2-20 décembre 1996, Doc. CRNR/DC/4 Prov.

Cette disposition ne s'applique ni aux programmes d'ordinateur, ni aux bases de données. Suivant l'exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive de 1997, l'article 5, paragraphe 1, est censé couvrir les actes de reproduction purement techniques et accessoires, effectués dans le seul but d'accomplir d'autres actes d'exploitation d'œuvres et qui n'ont aucune signification économique en soi. L'exposé des motifs donne l'exemple d'une transmission vidéo à la demande entre un ordinateur situé en Allemagne et un autre au Portugal, ladite transmission impliquant la réalisation de près de cent actes, souvent éphémères, de stockage de la vidéo au cours de la transmission vers le Portugal[32]. Selon le Considérant 33 de la Directive, les actes qui permettent le survol (*browsing*), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (*caching*) sont couverts par cette limitation, à condition qu'ils remplissent les conditions posées par la disposition.

Là où la communauté internationale avait dû capituler par manque de consensus[33], la Commission européenne a pensé faire mieux en élaborant cette définition du droit de reproduction. Mais, comme cela avait été le cas au sein de l'OMPI, la formulation de cette limitation a fait l'objet d'intenses discussions tout au long du processus d'adoption de la Directive. Le résultat en est que cette disposition introduit dans ses éléments clés des concepts vagues que la Directive ne définit pas davantage[34]. Qu'entend-on par une reproduction «provisoire» et que viennent ajouter les qualificatifs «transitoire ou accessoire»? Comment doit-on interpréter les expressions «partie intégrante et essentielle d'un procédé technique» et «signification économique indépendante»? À titre d'exemple, le Considérant 33 de la Directive réfère à des actes de pré-lecture dans un support rapide (*caching*), «y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information». Sur la base de ce Considérant, on peut lire dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, qu'une reproduction peut être

32. COMMISSION EUROPÉENNE, *Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 32.
33. Voir M. FICSOR, *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
34. HUGENHOLTZ, *op. cit*, *supra*, note 11, p. 6.

jugée «essentielle» non seulement si elle est essentielle du point de vue technique, mais également si elle est essentielle du point de vue économique en ce sens qu'elle permet «le fonctionnement efficace des systèmes de transmission». En d'autres termes, le législateur néerlandais estime qu'une copie devrait être exclue du champ du droit exclusif, lorsqu'elle est économiquement indispensable à la fourniture d'un service adéquat, compte tenu des attentes normales et légitimes des usagers dans la branche commerciale considérée. Une copie peut aussi être jugée économiquement essentielle si la réalisation de cette copie fait en sorte d'éviter la mise en place de dispositions économiquement injustifiables ou inutilement défavorables. On peut cependant se demander comment une reproduction peut, en toute logique, être jugée «économiquement essentielle» sans avoir de «signification économique indépendante» de manière à l'exclure du champ du droit exclusif de reproduction. En d'autres mots, comment une telle interprétation peut-elle être réconciliée avec la disposition de la Directive?

Il y a pourtant lieu de se demander si l'on avait vraiment besoin d'une limitation dans la loi pour savoir qu'une reproduction purement technique ne constitue pas nécessairement une reproduction au sens de la loi sur le droit d'auteur. Une interprétation raisonnable des tribunaux aurait aussi bien pu accomplir le même résultat, sinon mieux! De fait, certains auteurs soutiennent que le concept de reproduction en droit d'auteur est un concept normatif, suivant lequel seules les reproductions qui constituent un acte d'exploitation au sens du droit d'auteur sont comprises dans la définition du droit de reproduction[35]. Selon cette approche, les reproductions à caractère purement technique sont par définition exclues du champ du droit exclusif, puisqu'elles ne constituent pas un acte d'exploitation ayant une signification économique pour le titulaire du droit. Ces auteurs contestent par conséquent la nécessité d'adopter la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 1 de la Directive et proposent que, si une telle disposition doit absolument être incorporée dans la loi, elle le soit à titre d'exclusion du droit de reproduction et non à titre de limitation.

Contrairement aux projets de loi allemand et britannique qui prévoient transposer l'article 5 paragraphe 1 de la Directive dans la section portant sur les limitations au droit d'auteur, le projet de loi

35. HUGENHOLTZ, *op. cit*, *supra*, note 8, p. 501; J. ZECHER, «Die Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie in deutsches Recht II», (2002) 6 *ZUM* 451-457, p. 454; *a contrario*, voir: J. SEIGNETTE, «Openbaarmaking en verveelvoudiging op het Internet: back to basics», (1999) *Informatierecht/AMI* 69-75, p. 70.

néerlandais a opté pour l'exclusion pure et simple de telles reproductions techniques du champ du droit exclusif conféré aux titulaires de droits. Sans doute la plus importante conséquence de ce choix est que l'évaluation de la légalité d'un acte de reproduction technique n'est probablement pas subordonnée à l'observation du «test en trois étapes», bien que l'exposé des motifs déclare qu'un juge devra analyser les faits de chaque cas à la lumière de ce test. Et qu'en est-il du fardeau de preuve des parties impliquées dans une poursuite pour violation du droit d'auteur? Alors que la Directive fait reposer le fardeau de preuve sur les épaules de la partie qui invoque la limitation, le projet de loi néerlandais fait reposer le fardeau de preuve sur les épaules du titulaire de droit. Celui-ci aurait donc l'impossible tâche de démontrer que la reproduction provisoire en question est bien couverte par son droit exclusif, qu'elle n'est pas que «transitoire ou accessoire», qu'elle n'est pas «partie intégrante et essentielle d'un procédé technique», qu'elle ne constitue ni une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ni une utilisation licite d'une œuvre et enfin qu'elle ne possède pas de «signification économique indépendante»[36]. Cette solution fait également en sorte que la reproduction provisoire de programmes d'ordinateur et de bases de données sera vraisemblablement traitée différemment de celle d'autres catégories d'œuvres protégées en vertu de la loi néerlandaise.

2.2 Droit de communication au public

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive InfoSoc, les titulaires de droits bénéficient du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de toutes les catégories d'œuvres, avec ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Cette disposition, qui est sans doute l'une des seules à avoir été adoptée sans discussion, est calquée sur le modèle de l'article 8 du TMDA[37]. L'article 3 paragraphe 2 de la Directive a pour objet d'étendre à tous les titulaires de droits reconnus par l'acquis communautaire le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et

36. J. SEIGNETTE, «Implementatie en dan nog meer: Reactie op het conceptwetsvoorstel voor de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn», (2002) *AMI* 6-10, p. 8.
37. HUGENHOLTZ, *op. cit.*, *supra*, note 11, p. 8; et M. WALTER, «Verwertungsrechte», dans WALTER, *op. cit.*, *supra*, note 2, p. 1048.

au moment qu'il choisit individuellement. Ce droit doit s'entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte. En effet, l'exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive de 1997 précise que:

> La notion de choix individuel renvoie au fait que l'accès est interactif et se fait à la demande. Par conséquent, la protection octroyée par cette disposition ne couvre pas la radiodiffusion, notamment les nouvelles formes qu'elle revêt, telles que la télévision à péage ou la télévision à la séance; le critère du choix individuel exclut en effet les œuvres offertes dans le cadre d'un programme défini à l'avance. N'est pas davantage couverte la quasi-vidéo à la demande, qui consiste à proposer un programme non interactif plusieurs fois en parallèle à des horaires légèrement décalés. En outre, cette disposition ne couvre pas les communications purement privées, ce qu'indique l'emploi du terme «public».[38]

La raison de cette exclusion est que les titulaires de droits voisins bénéficient généralement d'un simple droit à rémunération pour la radiodiffusion de leurs prestations, y compris pour les services dits «quasi-à la demande». Dans la mesure où le nouveau droit de communication au public n'est pas limité au domaine des interprétations et exécutions *sonores*, mais couvre également les produits audiovisuels, la nouvelle Directive va plus loin que ce qu'exigent les obligations internationales. Il est à noter que la définition de ce que constitue une communication au «public» a été laissée à l'appréciation de chaque État membre[39].

Il en ressort que, dans certains États membres comme l'Italie[40], la Belgique[41] et l'Allemagne[42], où les droits exclusifs sont formulés en termes étroits, la législation doit être ajustée de manière à se conformer aux exigences de la Directive. Bien que l'article premier de la Loi belge de 1994 confère à l'auteur le droit de communiquer

38. COMMISSION EUROPÉENNE, *Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 28.
39. M. WALTER, «Verwertungsrechte», dans WALTER, *op. cit.*, *supra*, note 2, p. 1053.
40. *Loi de délégation italienne*, art. 30(b).
41. Projet de loi belge, art. 2.
42. Projet de loi allemand, art. 15, 19a).

son œuvre au public par un procédé quelconque, le projet de loi belge explique que:

> [...] il est indispensable dans un souci de clarté et de sécurité juridique que le droit belge contienne une disposition faisant explicitement référence au droit des auteurs à mettre ou non leurs œuvres en ligne. Les droits voisins doivent également incorporer une telle disposition car la liberté de mettre ou non les œuvres en ligne appartient aussi aux détenteurs de ces droits voisins [...]

Dans d'autres États, comme aux Pays-Bas, le droit de communication au public est exprimé en termes suffisamment larges pour inclure toute forme de communication par fil ou sans fil, y compris les transmissions interactives à la demande. Cependant, le législateur doit s'assurer que le droit exclusif bénéficie à tous les titulaires de droits visés par la directive, à savoir aussi bien les auteurs que les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les producteurs de films ainsi que les organismes de radiodiffusion[43]. De façon similaire, les dispositions de la Loi britannique doivent être modifiées de manière à étendre la protection à tous les titulaires de droits voisins. Pour ce faire, le projet de règlement propose de modifier la définition du droit de «radiodiffusion» de la Partie I de la loi, de manière à inclure les transmissions par voie électronique, avec ou sans fil, y compris les transmissions interactives à la demande. De même, le projet de loi prévoit conférer dans la Partie II de la loi un droit exclusif de communication à la demande aux artistes interprètes ou exécutants, droit exclusif qui ne toucherait que cette forme de transmission interactive puisque les artistes interprètes ou exécutants bénéficient d'un droit à rémunération pour les autres formes de communication au public.

Enfin, l'article 3, paragraphe 3, de la Directive rappelle que la transmission en ligne d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui s'effectue avec l'autorisation du titulaire des droits n'épuise pas le droit qui protège cet acte d'exploitation. En d'autres termes, la Commission européenne entendait par-là préciser que le droit de communication au public d'une œuvre ou d'un objet similaire, qu'elle se fasse par fil ou sans fil, est un acte qui peut être répété un nombre illimité de fois et sera toujours subordonné à une autorisation, dans les limites fixées par la loi.

43. Projet de loi néerlandais, Partie II, art. 2.

2.3 Droit de distribution

En vertu de l'article 4 de la Directive, la protection du droit d'auteur couvre le droit exclusif pour les auteurs de contrôler toute forme de distribution au public par la vente ou tout autre moyen, de leurs œuvres originales ou de copies de celles-ci. La protection du droit d'auteur inclut par conséquent le droit exclusif de contrôler la distribution d'une œuvre incorporée à un bien tangible. Dans la majorité des États membres, cette définition du droit de distribution ne pose pas de problème, pourvu qu'un droit de distribution soit également conféré aux artistes interprètes ou exécutants, comme c'est le cas en vertu du projet de loi allemand. Le second paragraphe de l'article 4 précise cependant que «le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement». En d'autres termes, cette disposition consacre le principe de l'épuisement communautaire, c'est-à-dire que le droit de distribution n'est pas épuisé par la vente de l'original ou de copies de celui-ci *hors* de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. La Directive prend soin de spécifier que le droit de distribution n'affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt établis par la Directive de 1992[44]. De plus, le Considérant 29 de la Directive précise que le droit de distribution n'est pas épuisé dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.

La précision du principe de l'épuisement communautaire devait être apportée puisque, malgré la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne[45] et les dispositions de directives antérieures, certains États membres, notamment l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et les Pays scandinaves, avaient tendance à favoriser

44. Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. nº L 346 du 27/11/1992 p. 61.
45. Voir notamment: *Musiek-Vertrieb Membran GmbH* c. *GEMA*, Cour de justice européenne, 20 janvier 1981, *IIC* 1981/04, p. 526-531; *Warner Brothers Inc.* c. *Christiansen*, Cour de justice européenne, 17 mai 1988, *IIC* 1988/05, p. 666-667; *EMI Electrola GmbH*, Cour de justice européenne, 24 janvier 1989, *IIC* 1990/05, p. 689-691.

la théorie de l'épuisement international[46]. Suivant ce principe, le droit de distribution est épuisé dès que l'original ou des copies de celui-ci est mis sur le marché n'importe où dans le monde par le titulaire de droits ou avec son consentement. Les tenants de la théorie de l'épuisement international soutiennent que cette forme d'épuisement des droits encourage le commerce, stimule la concurrence et assure que les prix restent bas[47]. La Commission européenne justifie sa prise de position en faveur de l'épuisement communautaire en faisant remarquer que les principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne prévoient des droits d'importation distincts ou excluent d'une autre manière l'épuisement international. Selon la Commission, il pourrait en résulter un handicap concurrentiel si le principe de l'épuisement international du droit de distribution devait être applicable. L'instauration d'un système d'épuisement international soulève en outre plusieurs questions concernant ses effets sur les titulaires de droits des pays tiers, questions auxquelles il conviendrait d'apporter une réponse satisfaisante avant qu'une telle mesure puisse être envisagée[48]. De plus, le fait d'exclure de façon harmonisée le principe de l'épuisement international pour toutes les catégories d'œuvres mettrait fin aux distorsions qui affectent actuellement les échanges de ces biens et à la segmentation du Marché intérieur en marchés et territoires nationaux distincts, pratiques qui vont à l'encontre du principe de libre circulation des biens et services à la base de l'Union européenne.

3. LIMITATIONS AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

Non contente de s'en tenir à la simple mise en œuvre des *Traités de l'OMPI*, la Commission européenne a décidé de procéder à l'harmonisation des règles relatives aux limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, soutenant qu'une telle harmonisation est indispensable au bon fonctionnement du Marché intérieur. Cette décision est étonnante, considérant que ni le rapport Bangemann, ni le Livre vert de 1995, ni le Suivi du Livre vert de 1996 n'avait identifié cette question comme l'une de celles devant faire l'objet d'une harmonisation. La Commission laissait entendre, dans l'exposé des motifs qui

46. HUGENHOLTZ, *op. cit.*, *supra*, note 11, p. 8.
47. E. ARKENBOUT, «Nieuw auteursrecht op komst», (2000) 7 *Informatierecht/AMI* 125-131, à la p. 127.
48. COMMISSION EUROPÉENNE, *Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 30.

accompagnait la Proposition de directive de 1997, que faute d'une harmonisation suffisante des limitations, ainsi que de leurs conditions d'application, les États membres pourraient continuer d'appliquer à ces droits de nombreuses limitations différentes et, partant, appliquer ces droits sous des formes différentes. Jusqu'à ce jour, en effet, seules les limitations aux droits conférés sur les programmes d'ordinateur et sur les bases de données et certaines limitations aux droits voisins avaient été harmonisées au niveau de l'Union européenne[49].

En fin de compte, ce fut la croix et la bannière de négocier le choix et l'étendue des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins qui seraient jugées acceptables par l'ensemble des États membres. Sous la pression des États membres et des groupes de lobbystes, la liste de limitations s'est vue rallonger d'une version de la Directive à une autre. Entre le moment où la Commission européenne a déposé sa Proposition de directive en 1997 et le moment où le texte final de la Directive fut adopté, le nombre des limitations admissibles en vertu de la Directive est passé d'un total de sept à vingt-trois. Il est permis de douter que la mise en œuvre de la Directive conduise à quelque harmonisation que ce soit, puisque toutes sauf une sont facultatives[50]. Comme l'unique limitation obligatoire contenue dans la Directive InfoSoc a été analysée plus haut, en relation avec le droit de reproduction, nous traçons ici un bref portrait des quelque vingt-deux autres limitations reconnues dans cette Directive. Nous faisons tout d'abord quelques remarques générales concernant la structure de l'article 5 de la Directive, pour nous tourner ensuite à l'étude des nombreuses limitations permises au droit d'auteur et aux droits voisins, pour faire enfin quelques observations concernant la limitation posée par le «test en trois étapes».

3.1 Remarques générales concernant l'article 5 de la Directive

Contrairement aux *Traités de l'OMPI*, qui ne contiennent pas de limitations spécifiques autres que la référence au «test en trois étapes», la Directive InfoSoc prévoit, en plus du test, une liste de

49. Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E. nº L 122 du 17/05/91, p. 42; Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. nº L 346 du 27/11/1992 p. 61; Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, J.O.C.E. nº L 77 du 27/03/96 p. 20.
50. HUGENHOLTZ, *op. cit.*, *supra*, note 11, p. 3.

limitations au droit d'auteur et aux droits voisins. Cette liste est exhaustive[51], en ce sens que les États membres ne sont pas autorisés à reconnaître quelque autre limitation que celles énumérées à l'article 5. La requête de certains États membres – parmi lesquels les plus fervents revendicateurs étaient les Pays-Bas, secondés en cela par les pays scandinaves – en faveur de l'introduction d'une limitation du type «fair use»[52] fut carrément rejetée. La raison invoquée par la Commission européenne étant qu'il existait des doutes relativement à la compatibilité d'une telle règle avec le «test en trois étapes»[53]. Ainsi, outre le premier paragraphe qui porte sur les reproductions provisoires à caractère purement technique, cette disposition comprend quatre autres paragraphes: le second, portant sur les limitations au droit de reproduction; le troisième, portant sur les limitations applicables à la fois au droit de reproduction et au droit de communication au public; le quatrième, portant sur les limitations au droit de distribution; et le cinquième, contenant le «test en trois étapes». Concernant la limitation au droit de distribution, notons simplement que lorsque la Directive donne aux États membres la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une limitation au droit de distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée. À titre d'exemple, pensons notamment aux reproductions effectuées à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, qui sont par définition destinées à être distribuées aux élèves ou collègues chercheurs.

Le caractère exhaustif de la liste de limitations prévues à l'article 5 de la Directive suscite deux commentaires principaux.

51. Directive InfoSoc, Considérant 32, qui se lit comme suit: «La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s'appliquent qu'au droit de reproduction, s'il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d'un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.»
52. Nous faisons référence ici au concept américain d'usage équitable d'une œuvre, reconnu à U.S.C. Title 17, § 107.
53. *Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij*, Kamerstuk 2001-2002, 28482, nr. 3, Tweede Kamer, du 22 juillet 2002, p. 18 [ci après «Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais»].

Tout d'abord, comme l'avait indiqué le Legal Advisory Board (LAB) au sujet de l'adoption possible d'une liste exhaustive de limitations, «harmonisation n'est nécessairement synonyme d'uniformisation»[54]. Selon le LAB, les règles devraient converger, mais devraient aussi permettre la persistance de caractéristiques distinctives figurant dans les législations nationales, pour autant qu'elles ne fassent pas obstacle au Marché intérieur. La *Convention de Berne* constitue un bon élément de comparaison, alors que la faculté d'adopter une liste plus complète de dérogations, qui aurait été exhaustive, avait été examinée et longuement débatue lors de la conférence de Stockholm de 1967. Toutefois, cette proposition avait été rejetée pour deux raisons majeures. Premièrement, parce que, pour englober toutes les principales dérogations existant dans les législations nationales, une telle liste aurait dû être très longue, sans être complète pour autant. En second lieu, tous les pays ne reconnaissaient pas toutes les dérogations possibles, ou certaines d'entre elles n'étaient accordées que contre le paiement d'une rémunération au titre d'une licence légale. On craignait que, si une liste exclusive de limitations était incluse, les États ne soient tentés d'adopter toutes les limitations autorisées et d'abolir le droit à rémunération, ce qui aurait été plus préjudiciable aux titulaires de droits[55]. Ces remarques restent vraies aujourd'hui en ce qui concerne la Directive, comme elles l'étaient d'ailleurs pour les *Traités de l'OMPI*.

De fait, ces inquiétudes ne sont pas sans fondement car tout indique que bon nombre d'États membres introduiront dans leur législation de nouvelles limitations aux droits exclusifs, qui n'auraient sans doute pas été adoptées si l'occasion ne leur avait pas été présentée[56]. Par exemple, les amendements au projet de loi belge prévoient l'ajout de nouvelles exceptions au droit d'auteur, que la directive permet aux États membres d'insérer dans la législation nationale. Les projets de loi allemand et britannique prévoient également ajouter quelques limitations à la liste déjà respectable de limitations présentes dans leur législation respective, et notamment une limitation adoptée au bénéfice de personnes affectées d'un handicap. Le projet de loi des Pays-Bas offre probablement l'exemple le plus flagrant de cette approche «extensive» des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins. Le législateur néerlandais ne s'en

54. LAB, *Commentaires du Legal Advisory Board sur la Communication de la Commission du 20 novembre 1996: Suivi du Livre vert*, Bruxelles, 1997, § 9A.
55. S. RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, Kluwer, 1987, p. 480.
56. E. ARKENBOUT, *op. cit.*, *supra*, note 47, p. 128.

cache pas d'ailleurs: compte tenu du refus catégorique de la Commission européenne de conférer aux États membres la possibilité d'introduire une limitation du type «fair use», il a décidé de tirer avantage de l'unique possibilité qui lui est offerte, à savoir d'adopter les vingt-deux limitations facultatives prévues à l'article 5 de la Directive InfoSoc.

Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, on peut lire en essence que les limitations existantes seront en principe maintenues, qu'il sera tenu compte, autant que faire se peut, des besoins manifestes des usagers dans l'adoption de nouvelles limitations ou dans la reformulation de limitations existantes, que les limitations seront formulées en termes technologiquement neutres et que l'objection voulant que la directive ne laisse aucune place à l'introduction dans la loi nationale d'une limitation d'application générale du type «fair use» sera compensée autant que possible par d'autres moyens[57]. Comme le souligne le législateur néerlandais, la Directive InfoSoc offre d'ailleurs la possibilité d'adopter une série de limitations qui s'appliquent à des circonstances pour lesquelles, en pratique, un recours à une règle générale aurait pu offrir une solution tout aussi satisfaisante. C'est le cas notamment de la limitation permettant l'inclusion fortuite d'une œuvre dans un autre produit, et de celle permettant l'utilisation d'une œuvre à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche. Le gouvernement néerlandais est d'avis qu'en ce qui a trait à ces utilisations les besoins de la société néerlandaise sont tels qu'ils doivent être comblés par des dispositions spécifiques en l'absence d'une norme flexible à laquelle la Directive ne laisse aucune place. Cependant, le législateur se garde d'introduire des limitations dans la loi néerlandaise pour lesquelles aucun besoin ne se fait sentir dans la société. C'est le cas de la limitation autorisant la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, et de celles autorisant l'utilisation d'œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap et d'utilisations à des fins de démonstration ou de réparation de matériel[58].

Aussi bien dire que, malgré l'intention d'harmonisation de la Commission européenne, les États membres continueront tout simplement d'appliquer aux droits exclusifs de nombreuses limitations et exceptions différentes et, partant, d'appliquer ces droits sous des

57. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 17; pour un commentaire critique de cette approche, voir: J. SEIGNETTE, *op. cit.*, *supra*, note 36, p. 9.
58. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 18.

formes différentes. De plus, comme le fait observer le professeur Hugenholtz, l'idée même d'une liste exhaustive de limitations était mal conçue dès le départ. La dernière chose dont l'industrie de l'information a besoin en ces temps dynamiques est une série de règles rigides qui soient coulées dans du béton pour des années à venir[59]. Comment un législateur sensé peut-il envisager l'adoption d'une liste exhaustive de limitations, qui sont souvent rédigées en termes inflexibles et liés à la technologie, alors que l'Internet fait apparaître de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles utilisations d'œuvres presque quotidiennement? Il en ressort que si une utilisation imprévue au moment de l'adoption de la Directive InfoSoc émerge, pour laquelle tous s'entendent qu'elle devrait être exemptée, il faudra attendre au moins trois ans, sinon davantage, pour que la Directive soit ajustée. Il serait étonnant que, dans de telles circonstances, les législateurs nationaux et les tribunaux fassent preuve de beaucoup de patience et soient si respectueux du droit communautaire.

Le deuxième commentaire que suscite la structure des limitations de la Directive InfoSoc a trait au manque de clarté qui persiste relativement à la relation entre le droit d'auteur et le droit des contrats. Alors que la Directive sur les programmes d'ordinateur et la Directive sur les bases de données précisent toutes deux quelles dérogations ne peuvent pas être contournées par un accord contractuel, la Directive InfoSoc se garde de trancher la question. Le Considérant 45 de la Directive InfoSoc prévoit seulement que «les exceptions et limitations visées à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux titulaires de droits dans la mesure où la législation nationale le permet». Il est sans doute utile de rappeler qu'en droit européen une intention exprimée dans un préambule ou un considérant a une valeur juridique moindre qu'une disposition insérée dans le corps même du texte d'une directive. Cependant, l'intention exprimée dans un considérant peut servir de point de référence au juge national qui est censé interpréter la loi locale en conformité avec les dispositions européennes. Le silence de la Commission concernant la relation entre le droit d'auteur et le droit des contrats est d'autant plus étonnant à la lumière de l'article 6, paragraphe 4 de la Directive. Comme le LAB l'a fait observer dans sa Réponse au Livre vert, «il y a tout lieu de s'attendre à ce qu'à l'avenir une bonne part de la protection actuellement accordée aux producteurs ou aux fournisseurs d'infor-

59. HUGENHOLTZ, *op. cit.*, *supra*, note 8, p. 501.

mations par l'intermédiaire de la propriété intellectuelle découle du droit des contrats»[60]. Par conséquent, il y a de bonnes raisons de craindre qu'en l'absence de limites appropriées, les utilisateurs ne soient contraints de renoncer par contrat à certains des privilèges reconnus par la loi afin d'avoir accès à du contenu protégé. À quoi bon reconnaître des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins si celles-ci peuvent être écartées dans n'importe quelle circonstance, par n'importe quel contrat[61]?

3.2 Limitations permises au droit d'auteur et aux droits voisins

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la Directive InfoSoc, les États membres ont la possibilité d'adopter des limitations au droit de reproduction, en ce qui a trait à la reproduction reprographique sur papier, à la reproduction pour fins privées, à la reproduction d'œuvres par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées, aux enregistrements éphémères d'œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion et à la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons. L'article 5, paragraphe 3, de la Directive, contient une liste imposante de non moins de quinze limitations applicables à la fois au droit de reproduction et au droit de communication au public que les États membres peuvent introduire dans leur législation nationale. Afin d'illustrer notre thèse voulant qu'aucune harmonisation des limitations ne soit possible en vertu de la Directive InfoSoc, nous dressons ici la liste complète des limitations permises en vertu du paragraphe 3:

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

---

60. LAB, Commentaires du Legal Advisory Board sur la Communication de la Commission du 20 novembre 1996: Suivi du Livre vert, § 9A.
61. L. GUIBAULT, *Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, The Hague, Kluwer Law International, 2002, coll. Information Law Series No. 9, p. 220.

c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'œuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;

f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de conférences publiques ou d'œuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;

g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique;

h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics;

i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une œuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit;

j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;

l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de matériel;

m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une œuvre artistique constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;

n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence;

o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article.

Il est important de souligner que toutes ces limitations, notamment celles permettant la mise en place de régimes de reprographie et de copie privée, sont prévues uniquement à titre facultatif. La remarque suivante, tirée de l'exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive de 1997, laisse perplexe tant elle démontre combien illusoire est l'effort d'harmonisation de la Commission européenne et ce, depuis le moment même du dépôt de la Proposition de directive:

> Le Marché intérieur est beaucoup moins affecté par ces différences mineures que par le fait qu'il existe un régime dans certains États membres et qu'il n'en existe pas dans d'autres. En conséquence, dans la mesure où les différences qui existent

> entre les régimes actuellement applicables à la reprographie ne créent pas d'entraves majeures au Marché intérieur et sont susceptibles de s'atténuer du fait de l'adoption de régimes similaires par d'autres États membres, il n'est pas vraiment nécessaire d'harmoniser davantage cette exception au droit de reproduction. Les États membres qui prévoient déjà une rémunération doivent rester libres de la maintenir, mais il n'est pas fait obligation aux autres États membres de suivre cette approche.[62]

Clairement, si la Commission européenne avait vraiment voulu être cohérente dans sa politique d'harmonisation et si elle avait vraiment voulu éliminer les obstacles au Marché intérieur, elle aurait rendu ces limitations obligatoires. Outre le fait que la Directive InfoSoc manque totalement son objectif d'harmonisation, les dispositions de celle-ci recèlent des termes vagues et d'incohérences par rapport aux dispositions des directives antérieures. Et bien que l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive déclare que, sauf s'il en est disposé autrement, celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions communautaires existantes en matière de droits d'auteur et de droits voisins, la relation entre les limitations de la nouvelle Directive et celles prévues dans les directives antérieures est loin d'être harmonieuse.

Ainsi, contrairement à la Directive relative au droit de location et de prêt[63], la Directive InfoSoc réfère non pas à la notion de «rémunération équitable», mais bien à celle de «compensation équitable». Cette notion fut introduite dans le vocable de la nouvelle Directive sous la pression de certains États membres, et plus particulièrement du Royaume-Uni, qui ne voulaient pas être liés au concept de rémunération équitable alors que le système national prévoit déjà une forme de compensation pour les titulaires de droits. Le Considérant 35 de la Directive explique que lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d'une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l'acte en

62. COMMISSION EUROPÉENNE, *Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, le 10 décembre 1997, p. 32.
63. Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O.C.E. nº L 346 du 27/11/1992 p. 61, art. 10.

question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement[64]. Que la Commission européenne ait consenti à ce compromis est d'autant plus surprenant qu'elle s'apprêtait de toute évidence à saisir la Cour de justice européenne à l'encontre du Royaume-Uni pour transposition incomplète de la Directive 92/100/CEE, au motif que la limite à la rémunération équitable permise par la loi britannique pour la diffusion non payante au public dans des restaurants et cafés ne faisait pas partie des exceptions possibles en vertu de l'article 10 de cette Directive. Au moment de saisir la Cour de justice, la Commission considérait de plus que la Directive en question devait être lue au regard des conventions internationales dont l'Union européenne ou ses États membres sont parties. Ainsi, les Conventions de Rome sur la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes (1961), et la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971), obligent les parties contractantes à prévoir une rémunération équitable telle qu'elle est inscrite dans la Directive 92/100/CEE[65]. Est-ce que la procédure intentée contre le Royaume-Uni ne porte que sur la validité de la limitation pour la diffusion non payante au public ou porte-t-elle également sur la notion de «rémunération équitable»? N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale dans l'attitude de la Commission européenne?

Dans les mois qui viennent, la Cour de justice européenne devra également se prononcer, dans un renvoi préjudiciel venant de la Cour suprême des Pays-Bas[66], relativement à l'interprétation à donner au terme «rémunération équitable», contenu à l'article 8(2) de la Directive relative au droit de location et de prêt public et à l'article 7 de la Loi néerlandaise sur les droits voisins. Cette cause, qui à notre connaissance était déjà pendante devant la Cour européenne au moment de l'adoption du texte final de la Directive

64. Voir: D.J.G. VISSER, «De beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn», (2001) *AMI* 9-15, à la p. 10.
65. COMMISSION EUROPÉENNE, *Rémunération équitable des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes: procédure d'infraction contre le Royaume-Uni*, Communiqué de presse, Bruxelles, 26 juillet 2001.
66. Cour suprême des Pays-Bas, décision du 9 juin 2000 (*SENA* v. *NOS*), *NJ* 2001/1569.

InfoSoc, oppose la *Fondation pour l'exploitation des droits voisins* (SENA), organisme voué à la collecte et la distribution de la rémunération équitable due aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes, à l'*Organisme de radiodiffusion néerlandais* (NOS). La question soumise aux tribunaux a trait au montant de rémunération équitable que la NOS doit verser à la SENA pour la diffusion par radio et télévision de prestations musicales fixées sur phonogrammes. Plus particulièrement, la SENA demande à la cour de déterminer si le concept de «rémunération équitable» constitue un concept autonome en droit communautaire qui devrait être interprété de façon uniforme dans les États membres. Le litige est allé jusque devant la Cour suprême des Pays-Bas qui, au lieu de trancher la question, a préféré renvoyer le tout à l'évaluation de la Cour de justice européenne. Les questions posées à la Cour européenne sont donc les suivantes:

1. Est-ce que le terme «rémunération équitable», prévu à l'article 8(2) de la Directive relative au droit de location et de prêt, constitue un concept en droit communautaire qui devrait être interprété et appliqué de la même manière dans tous les États membres de l'Union européenne?

2. Si oui:

    a. En vertu de quels critères le montant de rémunération équitable doit-il être fixé?

    b. Devrait-on tenter un alignement avec les montants de compensation convenus ou habituels avant l'entrée en vigueur de la directive entre les organisations impliquées dans les États membres pertinents?

    c. Est-ce que les attentes des parties intéressées qui ont été suscitées relativement à la compensation devraient ou pourraient être prises en compte au moment de l'élaboration de la loi nationale de mise en œuvre de la directive?

    d. Devrait-on tenter un alignement avec les montants de compensation versés par les organismes de radiodiffusion pour l'exécution publique (radiodiffusion) d'œuvres musicales?

    e. La compensation doit-elle être liée à l'auditoire potentiel ou réel, ou au nombre réel d'auditeurs ou de téléspectateurs,

ou devrait-il être basé en partie sur l'auditoire potentiel et en partie sur le nombre réel d'auditeurs ou de téléspectateurs, et dans ce dernier cas, suivant quelle proportion?

3. Si la réponse à la question (1) est négative, est-ce que cela signifie que les États membres ont entière liberté pour élaborer les critères en vertu desquels le montant de la rémunération équitable doit être fixé? Ou y a-t-il des limites à cette liberté, et si oui, lesquelles?

Il sera intéressant de voir quelles réponses apportera la Cour européenne à ces questions, surtout à la lumière des dispositions de la Directive InfoSoc. Si la Cour en venait à décider que le terme «rémunération équitable» constitue un concept autonome en droit communautaire, comment devra-t-on réconcilier la Directive relative au droit de location et de prêt et la Directive InfoSoc et comment devra-t-on interpréter le terme «compensation équitable» prévu dans la nouvelle Directive? Dans l'intervalle, comment les États membres doivent-ils mettre cette disposition en œuvre en droit national? Sur quelle base le montant d'une «compensation équitable» doit-il être calculé[67]? Dans les faits, puisqu'une «compensation équitable» peut être nulle, dépendant des circonstances, on peut raisonnablement supposer qu'un système de droit d'auteur qui prévoit déjà le paiement d'une «rémunération équitable» aux titulaires de droits pour les actes de reproduction par reprographie ou pour fins privées serait conforme au critère de «compensation équitable» au sens de la nouvelle Directive et ne nécessiterait aucune modification[68].

Outre les problèmes reliés à l'interprétation des termes «rémunération» ou «compensation» équitable, la coexistence de la nouvelle directive avec les directives antérieures soulève un certain nombre de difficultés additionnelles. Il y a lieu de mentionner tout d'abord que la Directive relative au droit de location et de prêt dispose, à l'article 10, paragraphe 1, que les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits voisins, dans le cas d'une utilisation privée, de l'utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, de la fixation éphémère d'une œuvre par un organisme de radiodiffusion, et d'une utilisation à des fins d'enseignement, dont la formulation ne correspond pas toujours avec celle de la Directive InfoSoc. L'article 10, paragraphe 2, prévoit de plus que tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui

67. D.J.G. VISSER, *op. cit.*, *supra*, note 64, p. 10.
68. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 22.

concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, en plus des limitations aux droits voisins permises en vertu de la Directive relative au droit de location et de prêt s'ajoutent celles de la Directive InfoSoc. Dans la mesure où des limitations aux droits voisins sont prévues dans les deux directives, les limitations à caractère spécifique de la Directive 92/100/CEE ont en principe préséance, quoiqu'elles doivent être interprétées en conformité avec les dispositions plus récentes de la Directive InfoSoc. Il aurait pourtant été judicieux de la part du législateur européen de choisir une formulation uniforme à travers les deux directives et de clarifier la situation à l'intérieur de l'article 11 de la Directive InfoSoc qui prévoit déjà un certain nombre d'adaptations techniques, dont notamment la suppression de l'article 7 de la Directive 92/100/CEE, relatif au droit de reproduction. En ce qui a trait au droit de communication au public, il semblerait que les limitations de la Directive 92/100/CEE ne s'appliquent qu'aux droits conférés par cette directive, tandis que les limitations prévues à l'article 5, paragraphe 3, de la Directive InfoSoc s'appliquent aux communications interactives. Enfin, le paragraphe 3, de l'article 10 de la Directive 92/100/CEE, qui prévoyait que les limitations du premier paragraphe s'appliquaient sans préjudice des dispositions législatives présentes ou futures sur la rémunération de la copie réalisée à des fins privées, a été remplacé par le «test en trois étapes». Encore là, une clarification n'aurait pas été superflue[69].

La coexistence entre les limitations de la Directive InfoSoc et celles des directives relatives à la protection juridique des programmes d'ordinateur et des bases de données aurait également pu être mieux coordonnée. En principe, les limitations à caractère spécifique des deux Directives antérieures ne sont pas touchées par la nouvelle Directive. Cela vaut aussi lorsque les trois directives contiennent des limitations semblables, quoique les limitations antérieures doivent être interprétées en conformité avec les dispositions plus récentes de la Directive InfoSoc. Selon le professeur Walter, ni la définition du droit de reproduction ni la limitation obligatoire relative aux reproductions provisoires à caractère purement technique prévues dans la Directive InfoSoc ne sont applicables aux programmes d'ordinateur ou aux bases de données, dans la mesure où ce droit est réglementé

69. M. WALTER, «Freie Nutzungen», dans *op. cit.*, *supra*, note 2, p. 1062.

de manière spécifique dans les deux directives antérieures[70]. Cette affirmation est d'autant plus vraie à l'égard des bases de données non originales, alors que la Directive 96/9/CE confère aux titulaires un droit d'«extraction» et non de reproduction. Quoi qu'il en soit, la notion de droit de reproduction aurait certainement dû être définie en termes identiques dans les trois directives. En ce qui a trait au droit de communication au public, le professeur Walter estime que les limitations de l'article 5, paragraphe 3 de la Directive InfoSoc peuvent trouver application à l'égard des programmes d'ordinateur, mais non à l'égard des bases de données, sachant que le titulaire de droits sur une base de données non originale jouit d'un droit de «réutilisation» qui couvre à la fois les communications interactives et la distribution d'exemplaires tangibles[71].

En dehors des problèmes soulevés par la cohérence interne des différentes directives européennes, une difficulté supplémentaire se pose à certains législateurs européens concernant les licences obligatoires pour la radiodiffusion et la reproduction mécanique d'œuvres musicales. Ces limitations, présentes dans la loi de quelques États membres, datent souvent de la première moitié du XX^{e} siècle et avaient été adoptées à l'époque conformément aux articles 11*bis* et 13 de la Convention de Berne. Dans bien des cas, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, la loi accorde au gouvernement le pouvoir – qui ne fut pas toujours exercé – d'imposer des licences obligatoires pour la radiodiffusion et/ou pour la reproduction mécanique d'œuvres musicales, dès que des exemplaires de ces œuvres ont été mis sur le marché avec l'autorisation du titulaire de droits. La Directive 93/83/CEE relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble avait déjà modifié le droit européen en conférant aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la communication au public par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur et en obligeant l'exercice du droit de retransmission par câble à la gestion collective[72]. Nous l'avons vu plus haut, la Directive InfoSoc confère maintenant un droit exclusif aux titulaires de droits pour la communication interactive de leurs œuvres. Les limitations existantes permettant l'imposition de licences obligatoire pour la radiodiffusion d'œuvres musicales perdent donc toute pertinence à l'égard de communications au public effectuées à partir d'un État membre de l'Union euro-

70. *Ibid*.
71. *Ibid*., p. 1063.
72. Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, J.O.C.E. n^{o} L 248 du 06/10/1993 p. 15, art. 2 et 9.

péenne ou de l'Espace économique européen. Le législateur néerlandais propose par conséquent de réduire la portée de la disposition aux communications provenant de pays non membres de l'Espace économique européen.

Qu'advient-il cependant des licences obligatoires pour la reproduction mécanique des œuvres musicales? La Directive InfoSoc ne contient aucune limitation couvrant directement cette situation. Devant l'incertitude laissée par la nouvelle Directive, les législateurs néerlandais et allemand ont adopté différentes approches. Pour sa part, le législateur néerlandais semble considérer que comme la Directive InfoSoc accorde aux titulaires un droit exclusif de reproduction, la probabilité que le gouvernement adopte un règlement prévoyant l'imposition d'une licence obligatoire pour la reproduction mécanique des œuvres musicales est nulle. La disposition devrait donc être abrogée. Le législateur allemand quant à lui a décidé de conserver la possibilité d'imposer une licence obligatoire pour la reproduction mécanique des œuvres musicales dans les cas où les titulaires de droits n'exercent pas leurs droits par l'intermédiaire d'une société de gestion collective. Suivant l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi allemand, la licence obligatoire peut être considérée comme tombant sous le couvert de l'article 5, paragraphe 3, alinéa (o) de la Directive, qui permet aux États membres de maintenir des limitations permettant une «utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté».

3.3 «Test en trois étapes»

Conformément aux obligations internationales découlant des *Traités de l'OMPI* et suivant une pratique déjà établie par des directives antérieures[73], la Directive InfoSoc soumet l'application de l'ensemble des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins aux exigences du «test en trois étapes»[74]. Cette limitation constitue donc

73. Directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE), J.O.C.E. nº L 122 du 17/05/91, p. 42, art. 6(2); et Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, J.O.C.E. nº L 77 du 27/03/96 p. 20, art. 6(3).
74. Directive InfoSoc, art. 5(5), qui se lit comme suit: «Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas

une «limitation des limitations» au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce sens que lorsque les États membres prévoient de telles exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. De l'avis de la Commission européenne, il pourrait s'avérer nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés[75]. Cette prise de position met fin, à tout le moins en ce qui a trait aux pays de l'Union européenne, à la controverse qui avait surgi en 1996 relativement à l'interprétation qu'il convient de donner à la Déclaration commune concernant l'article 10 du TMDA et l'article 16 du TMIEP, ainsi qu'à l'étendue de l'obligation des Parties contractantes de veiller à ce que les limitations existantes respectent le «test en trois étapes». Très tôt, la Commission européenne avait fait part de son point de vue, comme l'indique le commentaire suivant, tiré de l'exposé des motifs accompagnant la Proposition de directive:

> Il va sans dire que les obligations prévues par les nouveaux traités doivent être respectées dans tous les cas. Les deux traités apportent des précisions importantes et des recommandations supplémentaires, qui devront être respectées par les parties contractantes. Ainsi, le «test des trois étapes» servira de ligne directrice principale pour la définition et l'application de limitations. Cela implique que certaines limitations définies au niveau communautaire ainsi qu'au niveau national devront également être modifiées en matière de droit de reproduction pour être mises en conformité avec les nouveaux traités de l'OMPI dans la Communauté et dans ses États membres.[76]

En plus de devoir veiller à ce que les limitations existantes respectent le «test en trois étapes», certains États membres s'interrogent maintenant à savoir s'ils sont requis d'incorporer en droit national la règle du «test en trois étapes» en tant que norme de droit indépendante. On a soutenu par exemple que la règle du «test en

spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.».

75. Directive InfoSoc, Considérant 44.
76. Commission européenne, *Exposé des motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information*, Bruxelles, 10 décembre 1997, p. 18.

trois étapes» poursuit une double fonction: non seulement forme-t-elle un mandat au législateur, mais elle doit également servir de règle d'interprétation. La transposition de la règle en droit national ne serait donc pas superflue[77].

Pour sa part, le législateur allemand est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de transposer cette règle séparément[78]. Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi allemand, on observe que la République Fédérale d'Allemagne doit bien entendu respecter les obligations internationales découlant notamment de la Convention de Berne et de l'Accord des ADPIC, lors de la création et de l'application des normes de la Loi allemande sur le droit d'auteur à des cas particuliers. Ceci dit, le législateur allemand considère que le projet de loi allemand satisfait pleinement à cette obligation. Suivant l'exposé des motifs, la définition des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins, telle que proposée dans le projet de loi, répond déjà aux exigences de l'article 5, paragraphe 5, de la Directive: les limitations aux droits exclusifs sont décrites à l'aide de règles limitatives, qui s'appliquent à des cas spéciaux tout en respectent pleinement les intérêts des titulaires de droits. Le législateur allemand a conclu que, pour autant que des exceptions sont permises, elles ne constituent pas une atteinte déraisonnable à l'exploitation normale de l'œuvre par l'auteur. Le législateur néerlandais en est venu à la même conclusion que le législateur allemand: non seulement le «test en trois étapes» forme-t-il un mandat au législateur, mais il doit également servir de règle d'interprétation pour le juge. Comme le législateur allemand, le législateur néerlandais est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de transposer cette règle séparément[79]. Le projet de règlement britannique va dans le même sens[80]. Sans doute les législateurs belge et italien sont-ils convaincus de la même chose en regard de leur loi nationale, car aucune mention n'est faite de la possibilité d'adopter le «test en trois étapes» sous la forme d'une norme juridique distincte.

4. CONCLUSION

À la lumière de ces quelques remarques, il est évident qu'aucune harmonisation des règles relatives au droit d'auteur et aux

77. Voir: J. ZECHER, *op. cit.*, *supra*, note 35, p. 453.
78. Exposé des motifs du projet de loi allemand, p. 35.
79. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 20.
80. UK PATENT OFFICE, *Consultation Paper on Implementation of the Directive in the United Kingdom*, Londres, 7 août 2002, p. 11.

droits voisins ne pourra être atteinte au niveau européen. De plus, une tâche ardue attend les États membres dans la mise en œuvre des dispositions de la Directive InfoSoc, à savoir réconcilier les dispositions des différentes directives et des instruments internationaux, tout en évaluant la nécessité ou l'opportunité de modifier la loi nationale. Le court délai imposé pour la mise en œuvre de la Directive empêche également les États membres de se pencher sur des problèmes sérieux qui ont surgi au cours des dernières années relativement à l'application des limitations à l'ère numérique. Par exemple, certains auteurs ont déploré le fait que le législateur allemand n'ait pas profité de l'occasion pour régler la question des revues de presse électroniques ou pour réévaluer toute la question de la copie privée dans l'environnement numérique[81]. La même remarque a été faite concernant la question de l'utilisation des archives des organismes de radiodiffusion publics. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que les législateurs s'en tiennent largement à leur législation actuelle, qui de toute manière est la plus apte à prendre en compte les intérêts nationaux en matière d'éducation, de recherche, de bibliothèques, de radiodiffusion, de liberté de presse, de concurrence et de protection des consommateurs.

Mais qu'en est-il de la mise en œuvre des *Traités de l'OMPI*? Comme le souligne l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, les modifications nécessaires pour se conformer aux normes de la Directive InfoSoc ne sont pas suffisantes pour permettre la ratification du *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes* (TMIEP) par les Pays-Bas[82]. Pour ce faire, il faudrait premièrement que la définition d'«artistes interprètes ou exécutants» de la loi néerlandaise couvre les expressions du folklore et, deuxièmement, que les critères de rattachement permettant la protection des droits voisins soit accordée aux ressortissants d'autres Parties contractantes au TMIEP. Le législateur néerlandais a décidé de laisser en suspens ces deux questions, considérant qu'elles devront être traitées dans un contexte spécifique. Qu'en est-il donc de la possibilité pour les Pays-Bas de ratifier le Traité? Le législateur allemand ayant fait la même constatation relativement à la définition d' «artistes interprètes ou exécutants» a choisi, pour sa part, d'apporter les modifications nécessaires au paragraphe 73 de la Loi allemande[83]. Le projet de loi allemand va même plus loin: bien que ce ne soit pas requis par la directive, il incorpore les dispositions

81. J. ZECHER, *op. cit.*, *supra*, note 35, p. 452.
82. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi néerlandais, p. 61.
83. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi allemand, p. 54-55.

de l'article 5 du TMIEP concernant le droit moral des artistes interprètes ou exécutants. Par contre, aucune proposition n'est faite en vue de la modification des critères de rattachement de manière à ce que la protection des droits voisins soit accordée aux ressortissants d'autres Parties contractantes au TMIEP.

À notre avis, la Commission européenne aurait certainement mieux fait de s'en tenir à la simple mise en œuvre – mais à une mise en œuvre *complète* – des dispositions des *Traités de l'OMPI* qui aurait permis à l'Union européenne et à ses États membres de ratifier les Traités sans problème...

Vol. 15, nº 2

Mesures de protection technique

Partie I – Tendances en matière de mesures de protection technique et de technologies de contournement

Ian Kerr, Alana Maurushat et Christian S. Tacit*

1.0 INTRODUCTION 579

2.0 CONTEXTE 580

3.0 MPT 583

3.1 Introduction 583

3.2 MPT de contrôle de l'accès 584

© Les auteurs et le Gouvernement du Canada, 2002.

* Ian Kerr, Ph.D., conseiller spécial, Droit des technologies, Nelligan O'Brien Payne LLP; titulaire d'une chaire canadienne de recherche en déontologie, droit et technologies, Faculté de droit, Université d'Ottawa; Alana Maurushat, suppléante, LL.M. (avec concentration en droit et technologies), Faculté de droit, Université d'Ottawa, stagiaire chez Nelligan O'Brien Payne LLP; M. Christian S. Tacit, associé de Nelligan O'Brien Payne LLP et chef du groupe des Pratiques du droit des technologies du cabinet conseil. Les auteurs sont grandement reconnaissants à l'endroit de Loris Mirella pour ses précieuses observations et suggestions. Ils souhaitent également remercier Andrew Huzar, Steven Pink, Tracey Ross, Shannon Ross, Christopher Rootham, Erin Smith et Wing Yan pour leur apport à une version antérieure du présent document. Financée par le ministère du Patrimoine canadien (PCH), cette étude reflète les opinions des auteurs. Elle ne représente pas nécessairement les politiques ni les perspectives du PCH ou du Gouvernement du Canada. Traduction de Luc Larivière.

3.2.1 Cryptographie 584

3.2.2 Dispositifs et lecteurs d'activation des MPT de contrôle de l'accès 587

3.2.3 Système de brouillage du contenu (SBC) . . . 590

3.2.4 Segmentation asymétrique d'applications (SAA) 592

3.2.5 Billets numériques 593

3.3 MPT de contrôle de l'utilisation (contrôle de la copie) 594

3.3.1 Macrovision 594

3.3.2 Système de gestion de la duplication en série (SGDS) 595

3.3.3 Protection du contenu des transmissions numériques (PCTN) 596

3.3.4 Initiative de musique numérique sécurisée (IMNS) 598

4.0 CONTOURNEMENT 600

5.0 LES SGDN. 603

5.1 Le concept de SGDN. 603

5.1.1 Les SGDN qui n'utilisent pas les MPT 603

5.1.2 Les SGDN à MPT activées 604

5.1.2.1 Norme DOI. 605

5.1.2.2 Langage XrML. 606

5.2 Incidences de politiques des SGDN. 608

5.2.1 Les SGDN pourraient miner l'équilibre du droit d'auteur entre les droits privés et l'intérêt public 608

5.2.2 Les SGDN peuvent donner lieu à des préoccupations au sujet de la vie privée des consommateurs. 612

5.2.3 Les SGDN peuvent entraîner des inconvénients pour les consommateurs 612

6.0 L'AVENIR DES MPT 613

1.0 INTRODUCTION

Le présent document constitue le premier de deux rapports d'étude indissociables préparés pour le compte de la Direction générale de la politique du droit d'auteur du ministère du Patrimoine canadien par le cabinet d'avocats Nelligan O'Brien Payne LLP. Ces études abordent toute une gamme de questions de politiques relatives à l'utilisation des mesures de protection technique (MPT) comme outils d'application des règles du droit d'auteur dans des environnements numériques. Les études passent également en revue les divers scénarios de politiques compris dans la décision de fournir une protection juridique aux MPT dans le contexte de la *Loi sur le droit d'auteur* au Canada[1].

Dans cette première étude, nous mettons l'accent sur les techniques réelles utilisées pour protéger les droits d'auteur en offrant des descriptions technologiques des diverses MPT, ainsi qu'une énumération de leurs fonctions actuelles et éventuelles. L'objectif est de clarifier la compréhension de l'essence même des MPT, de leurs modalités d'utilisation et des considérations liées à leur contournement. Cette première étude est un préalable absolu à la seconde étude, qui fournira à la lumière des politiques sur le droit d'auteur une analyse de l'utilisation et de la protection juridique des MPT dans le contexte de la décision du Canada quant à la mise en application ou non et les modalités de mise en œuvre du *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur* (WCT)[2] et du *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes* (WPPT)[3].

Pour faire suite à certains aspects contextuels élémentaires et à quelques concepts clés présentés dans la Partie 2 de la présente

1. L'étude d'accompagnement (c'est-à-dire la seconde étude) s'intitule «Mesures de protection technique: Partie II – Protection juridique des MPT».
2. *Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur*, 20 déc. 1996, en ligne (français): <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm>. Le WCT est entré en vigueur par suite du dépôt de la 30e ratification le 6 mars 2002.
3. *Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*, 20 déc. 1996, en ligne (en français): <http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo034fr. htm>. Ce traité est entré en vigueur le 20 mai 2002.

étude, la Partie 3 passe en revue certaines tendances récentes en matière d'élaboration de MPT. Dans la Partie 4, nous amorçons notre enquête des mécanismes de contournement des MPT. L'objet de cette enquête est ensuite passé à la loupe dans la Partie 5 au moyen d'un examen des systèmes de gestion des droits numériques (SGDN) à grande échelle[4]. Enfin, dans la Partie 6, nous nous attarderons brièvement à l'avenir des MPT en vue de bien situer le débat de politiques présent dans la seconde étude.

2.0 CONTEXTE

L'intensification de notre capacité de copier et de diffuser l'information par voie électronique a été motivée par un matériel micro-informatique peu coûteux et hyper puissant, jumelé à un accès élargi à la réseautique. Par conséquent, il est possible d'encoder divers types de renseignements en format numérique, de dupliquer le contenu numérisé sans perte de fidélité et de transmettre le tout à un nombre incroyable de destinataires partout dans le monde à un coût différentiel négligeable. Ce nouvel environnement offre de nombreuses nouvelles occasions pour la diffusion rapide et peu coûteuse du contenu numérisé. Cela soulève aussi des défis particuliers pour ce qui est de l'application à la fois des droits de propriété intellectuelle (notamment les droits d'auteur) et les autres droits (tels que les droits contractuels) sur divers types d'œuvres numérisées. Ainsi, les titulaires de droits sur le contenu numérisé se tournent de plus en plus vers l'utilisation des MPT pour faire appliquer et protéger leurs droits et pour faciliter la diffusion de leurs œuvres.

Dans sa plus simple expression, une MPT est une méthode technologique visant à promouvoir l'utilisation autorisée des œuvres numérisées. Cela est rendu possible grâce à un contrôle de l'accès à pareilles œuvres ou aux diverses utilisations de telles œuvres, y compris: i) la copie; ii) la distribution; iii) l'exécution publique; et iv) l'affichage[5]. Les MPT peuvent servir de garde-fou ou de «barrières virtuelles» entourant le contenu numérisé, que le contenu bénéficie ou non d'une protection en vertu des règles du droit d'auteur[6]. Deux

4. Les systèmes de gestion des droits numériques (SGDN) sont également qualifiés de systèmes de gestion des droits électroniques (SGDÉ), de systèmes d'information sur la gestion des droits (SIGD) et de systèmes de gestion des droits d'auteur (SGDA).
5. M. PERRY et C. CHISICK, «Copyright and Anti-circumvention: Growing Pains in a Digital Millennium», (2000) *New Zealand Int. Prop. J.* 261.
6. Des auteurs, y compris E. Mackaay, ont utilisé la métaphore de la barrière numérique pour illustrer comment la propriété intangible peut être protégée. Les

exemples courants de MPT sont: i) les mots de passe; et ii) les techniques de cryptographie.

Les MPT procurent aux titulaires de droits d'auteur un outil de contrôle des utilisations ultérieures des œuvres numérisées d'une manière qui n'était pas possible dans le cas des œuvres intégrées sous d'autres formes. Par exemple, dès qu'une personne achète un livre en format de poche, le titulaire du droit d'auteur n'a aucun moyen de contrôler combien de fois l'acheteur lira ce livre, ou si la personne le prêtera à une autre personne ou en photocopiera des passages. Cependant, les MPT permettent à un titulaire de droits d'auteur d'effectuer toutes ces opérations dans le cas des livres électroniques et d'autres versions numériques de l'œuvre publiée[7].

La tentative de fournir une description simple des MPT a été complexifiée par l'introduction de systèmes d'information plus perfectionnés conçus pour protéger la propriété intellectuelle. Ces systèmes ont été baptisés «systèmes de gestion des droits numériques» (SGDN). Certains SGDN intègrent des mesures techniques dans le cadre de leur infrastructure, tandis que d'autres présentent des caractéristiques qui s'apparentent à une forme plus avancée de MPT. Un auteur a défini les SGDN comme «des systèmes techniques facilitant la gestion fiable et dynamique des droits quel qu'en soit le format d'information numérique, tout au long de son cycle chronologique, et peu importe le mode et le lieu de distribution de cette information numérisée» [Traduction libre][8]. D'ordinaire, un SGDN

techniques d'installation de barrières telles que les MPT ou les accords contractuels offrent aux titulaires de droits la capacité de contrôler l'accès à l'utilisation de leurs œuvres et, dans certains cas, de contrôler l'utilisation même de ces œuvres. Pareille métaphore repose sur la notion énoncée par R. Ellickson, qui discutait de la façon dont l'avènement du barbelé permettait l'utilisation de lots réduits pour l'élevage du bétail, changeant du même coup les règles économiques de pareille utilisation du territoire. Voir E. MACKAAY, «Intellectual Property and the Internet: The Share of Sharing», dans N. NETANEL, N. ELKIN-KOREN et V. BOUGANIM (éd.), *The Commodification of Information,* La Haye: Kluwer Law International, 2001. Voir aussi R. ELLICKSON, «Property in Land», (1993) 102 *Y. L.J.* 1315.

7. D. BURK et J. COHEN, «Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems», (2001) 15 *Harv. J.L. et Tech.* 41, 48. Les auteurs notent que les MPT, utilisées de pair avec d'autres protections juridiques, «permettront de contrôler, de surveiller et de mesurer presque toute utilisation imaginable d'une œuvre numérique» [Traduction libre].
8. N. GARNETT, «Outline of Presentation of Nic Garnett, representing InterTrust Technologies», Congrès ALAI 2001, p. 1. On y trouve une définition plutôt vaste des SGDN puisque, comme le souligne l'auteur, «le terme SGDN est désormais appliqué à toute une gamme de différentes technologies, dont la plupart ont trait au contrôle de l'accès à l'information ou à sa copie» [Traduction libre].

comprend deux composantes: i) une base de données contenant de l'information qui précise le contenu d'une œuvre et ses titulaires de droits; et ii) un accord de licence qui stipule les modalités d'utilisation de l'œuvre sous-jacente[9]. Les SGDN permettent l'échange de données sur l'utilisation parmi les titulaires de droits et les distributeurs, et établissent la manière dont une œuvre pourra être utilisée. Pour reprendre l'exemple du livre électronique mentionné ci-dessus, un SGDN pourrait être utilisé pour promouvoir l'utilisation autorisée d'une œuvre en restreignant la capacité de copier une œuvre numérisée, en limitant sa transmission à d'autres utilisateurs, son transfert à des machines autres que celle visée par la licence d'exploitation, et même le nombre de fois que l'œuvre pourra être consultée[10]. Au cours de son exploitation usuelle, un SGDN pourra même servir à assurer un suivi des utilisations des œuvres. Par conséquent, un SGDN peut être utilisé non seulement pour restreindre une utilisation non autorisée, mais également pour permettre une utilisation conformément aux règles énoncées dans les modalités et conditions afférentes à ce SGDN[11]. Les SGDN pourront également servir à autoriser les droits, à faciliter le paiement des redevances en contrepartie de l'utilisation des œuvres, et à dépister et faciliter la poursuite des utilisations non autorisées et des utilisateurs non autorisés des œuvres assujetties aux règles du droit d'auteur[12]. Afin d'atteindre ses objectifs, un SGDN dépendra souvent d'une MPT ou plus[13]. Les descriptions techniques énoncées

9. D. GERVAIS, «Electronic Rights Management and Digital Identifier Systems» (1999), en ligne (anglais seulement): <http://www.press.umich.edu/jep/04-03/gervais.html> (date de consultation: 15 mars 2002). B. Hugenholtz a défini un SGDN à la manière d'un contrat, habituellement un accord de licence, jumelé à une technologie, habituellement une mesure de protection technique telle que le chiffrement. Voir B. HUGENHOLTZ, «Copyright, Contract and Code: What Will Remain of the Public Domain», (2000) 26 *Brook. J. Int'l L.* 77.
10. Pour un examen complet des caractéristiques du SGDN, voir D. GERVAIS, *ibid*.
11. J. CUNARD, «Technological Protection of Copyrighted Works and Copyrighted Management Systems: A Brief Survey of the Landscape», Congrès ALAI 2001, p. 2.
12. C. BARLAS et M. ISHERWOOD, «Security Technology and Rights Management Information», dans J. KENDRICK (éd.), *Collective Licensing: Past, Present and Future,* Pays-Bas: Maklu Publishers, 2002, p. 182.
13. Voir M. STEFIK, «Shifting the Possible: How Trusted Systems and Digital Property Rights Challenge us to Rethink Digital Publishing», (1997) 12 *Berkely Tech. L.J.* 137. Le SGDN, à son tour, peut être écrit au moyen d'un logiciel créé à cette fin. XrML est un exemple de logiciel de langage des droits numériques. Ce type de logiciel est annexé à une œuvre numérique et permet au titulaire de droits d'établir les modalités d'utilisation de l'œuvre sous-jacente. Comme l'indique Stefik:
    Pour illustrer l'utilisation des langages des droits numériques, dans une situation typique, un auteur créerait une œuvre numérique au moyen de tout système auteur de son choix. Les droits de propriété numériques sont neutres en matière

dans les parties suivantes de la présente étude serviront à établir une distinction, dans la mesure du possible, entre les SGDN qui ont recours aux MPT et ceux qui n'y ont pas recours.

Il est important de reconnaître que les technologies mêmes qui ont été utilisées pour contrôler les droits à la propriété intellectuelle dans le cyberespace et ailleurs ont également été utilisées pour en tirer profit. Par «contournement» d'une MPT, nous entendons le non-respect ou l'évitement des règles d'utilisation d'une mesure de protection en vue d'empêcher l'accès non autorisé à un système ou à un mécanisme tel qu'une base de données, un système de communication par satellite ou un dispositif de sécurité rattaché aux films en format DVD[14]. Une bonne part des incitations en faveur d'une mesure qui fournirait des protections juridiques aux MPT découle de la reconnaissance que bon nombre des MPT sont vulnérables au phénomène de contournement.

3.0 MPT

3.1 Introduction

Dans cette partie de l'étude, nous décrirons un certain nombre de MPT qui régissent l'accès aux œuvres et autres MPT qui contrôlent l'utilisation des œuvres. Ce n'est nullement notre but de fournir une vue d'ensemble complète des MPT – pareille tâche serait impensable en raison de l'évolution rapide des technologies. Notre but est plutôt de fournir suffisamment de détails techniques pour permettre une compréhension plus ferme des «*mesures techniques efficaces*» et autres notions terminologiques clés énoncées dans le WCT et le WPPT de l'OMPI[15]. Par conséquent, les descriptions de ces technolo-

---

de format de données et d'interprétation; en d'autres termes, ils sont susceptibles de fonctionner avec toute représentation numérique de textes, d'images, de bases de données, de musiques ou de vidéos. Une fois une œuvre créée, un éditeur pourrait l'importer dans un système fiabilisé [p. ex., XrML ou le langage des droits numériques de Xerox]. Il déciderait des droits auxquels associer l'œuvre, et les encoderait au moyen de l'éditeur de droits d'un programme d'édition. Il pourrait ensuite rendre l'œuvre accessible sur un serveur pour fins de vente [ou de délivrance de licences] en ligne.
[Traduction libre]

14. Traduction libre d'une définition extraite de *Universal Studio* c. *Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000).
15. *Supra*, notes 2 et 3. Tel qu'il sera abordé plus en détail dans la seconde étude, les deux traités de l'OMPI stipulent que «les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation [sic] des *mesures techniques efficaces*...».

gies ne sont pas énoncées de manière à satisfaire la curiosité intellectuelle des techniciens qui les créent et les utilisent. La barre est placée ici beaucoup moins haute. Notre but se résume à fournir à propos des techniques des descriptions suffisantes pour éclairer de manière significative un débat de politiques sur les exigences de conformité au WCT et au WPPT.

Les MPT sont souvent classifiées selon leurs fonctions. Une ligne de démarcation est fréquemment tracée entre les MPT qui contrôlent l'*accès* aux œuvres et celles qui régissent l'*utilisation* de ces œuvres[16]. Cependant, tel qu'il est indiqué ci-dessous, les MPT présentent souvent les deux types de caractéristiques. Cela complique la vie des législateurs qui peuvent souhaiter offrir une protection anti-contournement à l'une des catégories de MPT mais pas à l'autre. Cela rend également plutôt imparfaite la classification des MPT de contrôle de l'accès et des MPT de contrôle de l'utilisation, comme le démontre la discussion ci-après.

3.2 MPT de contrôle de l'accès

Cette première catégorie de MPT est utilisée pour empêcher les personnes non autorisées d'*obtenir l'accès* aux œuvres numérisées. C'est l'équivalent d'un verrou virtuel sur pareilles œuvres. Un certain nombre de différentes méthodes peuvent être utilisées pour identifier si une personne en particulier est autorisée. Les deux modes les plus courants sont: i) les mots de passe; et ii) la cryptographie[17].

3.2.1 Cryptographie

La cryptographie est la science du chiffrement et du déchiffrement. Jules César a popularisé cette pratique. Douteux de ses messagers au moment de communiquer avec ses gouverneurs et officiers, il encodait ses messages[18]. Le chiffrement est le codage du texte clair

16. K. KOELMAN et N. HELBERGER, «Protection of Technological Measures», dans B. HUGENHOLTZ (éd.), *Copyright and Electronic Commerce Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, Londres: Kluwer Law International, 2000, p. 165. Voir aussi CUNARD, *supra*, note 11.
17. J. de WERRA, «The Legal System of Technological Protection Measures under the WIPO Treaties, the Digital Millennium Copyright Act, the European Union Directives and other National Laws (Japan, Australia)», Congrès ALAI 2001, p. 4 et 5.
18. M. McINNES, I. KERR, C. CARMODY et J.A. VANDUZER, *Managing The Law: The Legal Aspects of Doing Business*, Toronto: Pearson Education, 2002, ch. 17.

dans un format illisible appelé **cryptogramme** afin de le rendre incompréhensible aux yeux de ceux qui ne sont pas dans le secret du code. César créait un système plutôt simple selon lequel chaque caractère de ses messages était remplacé par un caractère situé trois places plus loin dans l'alphabet romain. Les destinataires autorisés obtenaient la grille de décodage. Le déchiffrement est le processus qui consiste à reconvertir le texte chiffré dans sa forme originale afin qu'il puisse être compris et appliqué. La cryptographie permet la communication de l'information d'une manière déguisée afin de garder son contenu à l'abri des yeux de destinataires indésirables ou non autorisés[19].

Le système qu'utilisait César reposait sur la création et le partage d'un code privé, aujourd'hui appelé clé privée (composée de caractères ou de chiffres). La cryptographie à clé privée, également connue sous le nom de cryptographie symétrique, utilise la même clé pour les processus à la fois de chiffrement et de déchiffrement[20]. Voici une explication du fonctionnement de la cryptographie symétrique:

> Les messages chiffrés et la clé sont envoyés séparément au destinataire voulu. S'il s'agissait simplement du cas de deux amis qui souhaitent partager des renseignements secrets, cela serait facile. La personne A encode le message et fait parvenir le message chiffré ainsi que la clé séparément à la personne B. La personne B peut ensuite décoder le message [au moyen de la clé]. Si la clé est laissée en clair (mode déchiffré), elle risquerait d'être captée durant la transmission et utilisée sur-le-champ pour décoder le message, ce qui entraînerait un manquement à la sécurité.[21]

Pour cette raison, la cryptographie à clé publique (ou asymétrique) est souvent l'approche privilégiée. En vertu de la cryptographie à clé publique, une paire jumelle de clés est créée: une clé est privée; l'autre, publique. Leur propriété fondamentale est que,

19. C. RISHER, «Technological protection measures (anti-circumvention devices) and their relation to exceptions to copyright in the Electronic environment», Forum sur le droit d'auteur de l'UIE (Union internationale des éditeurs), Salon du livre de Frankfurt, 20 oct. 2000, p. 1 et 2. Voir aussi Network Associates et ses entreprises affiliées, *Introduction to Cryptography* (1990-1999), en ligne (anglais seulement): <http://www.pgpi.org/doc/pgpintro> (date de consultation: 8 avril 2002).
20. L. JANCZEWSKI, *Internet and Intranet Security Management: Risks and Solutions*, Hershey: Idea Publishing, 2000, p. 149.
21. RISHER, *supra*, note 19, p. 2.

même si une clé ne peut être déduite de l'autre, un message encodé au moyen d'une clé ne peut être déchiffré qu'avec l'autre clé. Puisque les deux clés sont requises – l'une pour chiffrer et l'autre pour déchiffrer – personne n'a besoin de partager sa clé privée avec autrui. En fait, il est essentiel que la clé privée demeure secrète et soit maintenue sous la garde de la personne dont elle relève. La clé publique, par contre, n'est utile que si elle est possédée par le plus grand nombre de personnes possible. C'est seulement en rendant la clé publique facilement accessible que l'on peut permettre à d'autres d'envoyer des données chiffrées. Bien que ce ne soit pas nécessairement le cas, les clés sont souvent interchangeables[22]. En d'autres termes, «si la clé A sert à chiffrer un message, alors la clé B permet de le déchiffrer, et si la clé B sert à chiffrer un message, alors la clé A permet de le déchiffrer» [Traduction libre][23].

Une procédure similaire est utilisée pour créer des signatures électroniques, qui peuvent servir à authentifier l'identité d'une personne en vue de déterminer si cette personne est autorisée à obtenir l'accès à une œuvre numérisée. Une simple signature électronique est le cryptogramme résultant de l'encodage d'un message. Ce processus de signature électronique n'est qu'une façon de satisfaire à l'exigence d'équivalence fonctionnelle des signatures électroniques dans la plupart des lois canadiennes sur le commerce électronique. Si une personne signe son message et l'envoie à une autre accompagnée d'une signature électronique annexée, elle peut déchiffrer la signature électronique annexée au moyen de sa clé publique et la comparer avec le message. Si les deux versions sont identiques, et en présumant que la clé publique utilisée pour déchiffrer la signature est réellement sa clé publique, la personne peut présumer de manière raisonnable que le message provient effectivement de l'autre personne puisqu'il doit avoir été signé grâce à sa clé privée[24]. Par conséquent, le déchiffrement d'une signature électronique au moyen d'une clé publique est une façon de vérifier une signature électronique[25].

Une autre forme d'authentification similaire à une signature numérisée est un certificat numérique. Servant à confirmer l'iden-

22. *Ibid.*
23. RISHER, *supra*, note 19, p. 2.
24. Une technique plus évoluée comprend la prise initiale d'un «hachage», c.-à-d. une version comprimée de votre message, à partir duquel le message ne peut être déduit, et de chiffrer ce hachage. Voir R.E. SMITH, *Internet Cryptography*, Reading: Addison Wesley, 1997, p. 280.
25. McINNES, KERR, CARMODY et VANDUZER, *supra*, note 18.

tité des utilisateurs dans l'univers cybernétique, les certificats numériques sont distribués par des tierces parties fiables connues sous le nom d'autorités de certification (AC). Un certificat numérique contient le numéro de version du certificat, le numéro de série de l'utilisateur, l'algorithme utilisé pour signer le certificat, l'AC qui a délivré le certificat, la date d'expiration du certificat, le nom de l'utilisateur, la clé publique de l'utilisateur et la signature numérisée de l'utilisateur[26]. Les certificats jouent un rôle important en matière de sécurité, puisque les administrateurs du système peuvent configurer les serveurs pour n'accepter que les certificats signés par certaines AC. Afin d'améliorer davantage la sécurité sur Internet, des protocoles ont été élaborés afin de s'occuper seulement du chiffrement et du déchiffrement des données. Un exemple est le protocole sécurisé SSL (pour «Secure Socket Layer»): «Le protocole SSL fournit entre deux systèmes tout un canal de transmission consacré exclusivement à l'échange de données chiffrées ... [et] il peut être utilisé comme outil de base pour d'autres protocoles d'application [sur le Web] tels que HTTP, SMTP, TELNET, FTP, etc.» [Traduction libre][27].

3.2.2 Dispositifs et lecteurs d'activation des MPT de contrôle de l'accès

Reposant sur le modèle de la cryptographie, un certain nombre de méthodes ont été mises au point afin de faire le pont entre les fichiers chiffrés et les dispositifs ou lecteurs composés d'éléments matériels et/ou logiciels de sorte qu'un message chiffré puisse n'être déchiffré qu'au moyen d'un dispositif ou d'un lecteur particulier[28].

Risher décrit un certain nombre de méthodes différentes[29]:

> **Contenu scellé:** Le contenu est chiffré et ne peut être ouvert que lorsqu'un jeton unique et authentique est présent dans le dispositif. Le jeton en soi ne peut être reproduit. Par conséquent, le contenu ne peut être déchiffré sur un autre appareil, puisque l'autre appareil ne disposerait pas du même jeton. Cependant, dans certains systèmes antérieurs, dès que le con-

26. L. JANCZEWSKI, *supra*, note 20, p. 12. L'auteur trace une analogie entre les certificats numériques et un permis de conduire ou un passeport.
27. *Ibid*.
28. RISHER, *supra*, note 19, p. 2.
29. RISHER, *supra*, note 19, p. 2 à 4.

tenu était ouvert avec l'aide du jeton, le contenu devenait accessible de manière non protégée par la suite et pouvait être copié et distribué.

Association de dispositifs: Les unités centrales de traitement (UCT), disques durs et cartes d'interface réseau (CIR) des ordinateurs comportent des identificateurs (ID) uniques. La méthode d'association de dispositifs se prévaut de cette caractéristique en reliant la clé de déchiffrement avec l'un de ces ID uniques dans un ordinateur à partir duquel l'achat de contenu s'effectue. Ainsi, le dispositif présent dans l'ordinateur qui déchiffre et lit le contenu (le «lecteur») utilise l'un des ID de ce dispositif pour obtenir la clé de déchiffrement requise pour décoder le contenu de sorte qu'il puisse être lu, mais il n'est déchiffré que pendant son utilisation sur ce dispositif spécifique. Par conséquent, si un fichier est distribué ultérieurement à un autre ordinateur, il ne pourra être «lu» sur cet ordinateur.

Lecteur validé: Certains systèmes de lecture de livres électroniques recherchent la clé imbriquée dans le contenu. Le lecteur n'activera le contenu à visualiser que si la clé y est présente. La clé est unique à une marque et à une version particulières de lecteur.

Lecteur à validation activée: Selon ce scénario, un lecteur qui peut lire les œuvres à contenu non chiffré fonctionne de pair avec un enfichable (c.-à-d. un logiciel téléchargé vers le système et reconnu par le lecteur) qui contrôle l'accès au contenu lorsque le lecteur est utilisé. Le module enfichable prend le contrôle du lecteur durant le processus de lecture. Ainsi, par exemple, l'enfichable pourrait ne pas permettre que certains éléments de contenu visualisés au moyen du lecteur soient imprimés ou sauvegardés dans un fichier.

Dispositif validé (environnement fermé): Un lecteur relevant de cette catégorie est conçu pour lire certains types d'éléments de contenu, mais pas pour exécuter de logiciels. Certains types de lecteurs du contenu des livres électroniques tombent sous cette catégorie. Le contenu est chiffré et la clé de déchiffrement ne fonctionne que dans l'environnement fermé du lecteur même. Par conséquent, aucun autre logiciel ne peut trouver la clé et le lecteur est restreint aux utilisations pour lesquelles il a été fourni.

Dispositif validé (détection): Dans le cas du contenu audio et vidéo, une mesure additionnelle est utilisée (outre le chiffrement) pour sécuriser le contenu. Afin d'être reconnu comme autorisé, le contenu doit comprendre un certain masque ou code qui peut être détecté par le dispositif de lecture avant que le dispositif ne puisse le lire.

Contrôles de l'accès en ligne: Le déroulement en continu est utilisé pour l'affichage de prestations en direct ou en temps réel de contenu musical et vidéo. Le contenu numérisé est déchiffré pendant une courte période durant son acheminement au lecteur puis il est réenchiffré afin d'empêcher toute copie. Certaines variations permettent le chiffrement de seulement 10 à 20 p. 100 du contenu pendant son affichage en mode audible ou visible. Cette technologie fonctionne parce que ces types de fichiers de contenu sont très gros et toute copie ne peut être effectuée que lentement pendant les courts moments où le contenu est perceptible par les humains.

Haute sécurité à clés multiples: Dans certains systèmes, le déchiffrement est accompli selon un mode page à page. Chaque page utilise une clé distincte transmise avec le contenu pour la page en question et, dès que la page est visualisée, la clé utilisée pour déchiffrer cette page est détruite. Ce système exige une connexion en ligne pendant la visualisation du contenu.

Avant de conclure l'exposé sur les MPT de contrôle de l'accès qui utilisent le chiffrement, deux observations critiques sont de mise. Premièrement, certaines des MPT décrites ci-dessus contrôlent non seulement l'accès à une œuvre, mais également l'utilisation ultérieure de cette œuvre. Par exemple, un lecteur à validation activée peut à la fois contrôler l'accès au contenu au moyen du chiffrement et servir à déterminer si ce contenu, une fois déchiffré de manière légitime, peut être copié, entreposé ou imprimé par l'utilisateur. Cet exemple illustre le fait que le régime de classification énoncé précédemment est simplifié à outrance: souvent, la distinction entre les fonctions de contrôle de l'accès et les fonctions de contrôle de l'utilisation est illusoire.

Deuxièmement, les MPT – en particulier les MPT de contrôle de l'accès – peuvent créer des problèmes pour les utilisateurs légitimes d'une œuvre. Envisagez, par exemple, un consommateur qui a acheté un accès en ligne à un contenu qui est sécurisé au moyen d'une association de dispositifs. Souvenez-vous que cette association

de dispositifs est propre à chaque appareil – un fichier sera accessible sur un dispositif spécifique (p. ex., un ordinateur portable particulier) mais sera inaccessible au moyen d'un dispositif différent (p. ex., un autre ordinateur). Le premier problème auquel sera confronté l'utilisateur est qu'il lui sera impossible d'accéder au contenu à partir de l'autre ordinateur. En outre, si le disque dur qui porte l'ID utilisé pour l'association de dispositifs échoue et est remplacé par un autre disque dur, comme c'est souvent le cas des ordinateurs portables, le consommateur perdra tout accès au contenu même s'il est un utilisateur légitime.

3.2.3 Système de brouillage du contenu (SBC)

Le SBC est un système bien connu comme MPT visant à protéger les films diffusés en format DVD (Digital Versatile Disk, c.-à-d. disque numérique polyvalent). Le SBC comporte les caractéristiques suivantes:

1) le contenu du disque est chiffré;

2) les clés qui permettent à un lecteur DVD ou à un lecteur DVD-ROM d'accéder à ce contenu sont également chiffrées;

3) seuls les dispositifs DVD fabriqués conformément à une licence SBC peuvent déchiffrer et lire le film sur un disque protégé;

4) il est strictement interdit aux dispositifs DVD de permettre la copie du contenu des DVD protégés, sauf exceptions[30].

Les licences de déchiffrage SBC imposent les exigences suivantes aux dispositifs DVD assujettis à une activation SBC:

1) le contenu qui est déchiffré en toute légitimité au moyen d'un dispositif DVD doit être sécurisé contre tout accès non autorisé à l'intérieur de l'appareil (c.-à-d. que le dispositif DVD doit être protégé contre toute tentative d'altération);

2) le contenu ne peut être envoyé qu'à certaines sorties informatiques autorisées, notamment:

   a) les sorties analogiques dotées d'une technologie (p. ex., Macrovision) pour prévenir toute copie par les magnétoscopes analogiques, notamment;

30. CUNARD, *supra*, note 11, p. 6.

b) les sorties numériques sécurisées, p. ex., PCTN (voir ci-après), qui garantissent également que le contenu se rendra à une destination connue au moyen d'une MPT de contrôle de la copie;

3) les dispositifs vendus dans une zone géographique particulière ne peuvent lire que les disques autorisés pour une lecture dans cette zone;

4) les fabricants qui enfreignent ces règles contractuelles sont passibles de poursuite, d'une saisie de leurs produits et du versement de dommages-intérêts rigoureux;

5) les studios de cinéma obtiennent le droit d'«encoder» leurs films DVD et ils peuvent empêcher toute copie numérique à partir d'un dispositif d'enregistrement[31].

Fait intéressant à souligner, la technologie SBC et la licence qui en régit l'utilisation allient de multiples fonctions de protection du contenu. Pareilles fonctions comprennent (mais sans s'y limiter) «le contrôle de l'accès, le contrôle de la copie, le contrôle de la diffusion électronique et même un mécanisme visant à restreindre la redistribution géographique non autorisée des DVD en tant que tels» [Traduction libre][32].

Tel qu'il sera discuté plus en détail dans notre seconde étude, le SBC a été piraté au moyen de la technologie DeCSS[33]. Le logiciel DeCSS a été mis au point par Jon Johansen, un adolescent norvégien, collaborateur de deux autres individus sur Internet, afin de développer un lecteur DVD fonctionnant sur le système d'exploitation Linux. Si un utilisateur exécute DeCSS sur une plate-forme Microsoft avec un DVD dans le disque dur de son ordinateur, le DeCSS déchiffrera la protection SBC du DVD, permettant à l'utilisateur d'accéder aux fichiers DVD et en placera une copie sur le disque dur de l'utilisateur. Le fichier résultant, bien qu'il soit très large, pourra être lu sur un lecteur non conforme à la norme SBC et pourra être copié ou manipulé comme un fichier informatique ordinaire. La qualité du film déchiffré résultant est presque identique à celle du film chiffré original sur le DVD. Le fichier produit par le

31. CUNARD, *supra*, note 11, p. 6 et 7.
32. *Ibid.*, p. 7.
33. *Universal City Studios* c. *Remeirdes*, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y 2000) [ci-après appelé *Universal* c. *Remeirdes*]; conf. sous le nom *Universal City Studios* c. *Corley*, 273 F.3d 429 (2e Circuit 2001).

DeCSS peut également être comprimé par le logiciel appelé DivX, facilement accessible sur Internet[34]. Le fichier comprimé peut être copié sur un DVD et transmis sur Internet[35].

Le contournement du SBC a donné lieu à une importante cause type relative aux dispositions anti-dispositif de la *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*[36] américaine de 1998[37]. Bien que la Cour ait confirmé ces dispositions et accordé à huit studios de cinéma une injonction permanente interdisant à deux intimés d'afficher le DeCSS sur leur site Web et d'inclure un lien vers d'autres sites contenant le DeCSS, ce dispositif de contournement continue d'être largement accessible sur Internet.

Une leçon intéressante à tirer de cette cause est que, dès qu'un dispositif de contournement à base de logiciel devient accessible, les législations anti-contournement jumelées à des mesures d'application rigoureuses ne suffisent pas toujours à éliminer la menace de contournement. Une autre leçon intéressante est que la diffusion de masse du DeCSS sur Internet a favorisé la création et le développement d'une technologie innovatrice. Mis au point grâce à l'accès libre au code source du DeCSS, le logiciel de compression DivX est maintenant largement utilisé dans bon nombre de fonctions d'applications légitimes, notamment les consoles de jeux et l'affichage vidéo en continu. L'aspect ironique de tout cela est que le DivX est une technologie que de nombreuses sociétés, y compris Sony et Universal Studios, utilisent pour faire défiler en continu des vidéos en ligne[38].

3.2.4 Segmentation asymétrique d'applications (SAA)[39]

La SAA est une technologie qui consiste à extraire une petite partie du code exécutable d'une application binaire, de placer le code

34. La compression est la réduction de la taille d'un fichier au moyen d'un algorithme mathématique qui supprime l'information redondante ou non essentielle. Voir S.M. KRAMARSKY, «Copyright Enforcement in the Internet Age: The Law and Technology of Digital Rights Management», (2001) 11 *DePaul-LCA J. Art & Ent. L.* 1, 5 et 6.
35. *Universal* c. *Remeirdes*, *supra*, note 33, p. 438.
36. Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998) (codifié, dans la partie pertinente de 17 U.S.C. s. 1201 (Supp. IV 1999)).
37. *Universal* c. *Remeirdes*, *supra*, note 33, p. 435.
38. Voir le site Web de DivX annonçant les entreprises qui utilisent sa technologie, en ligne (anglais seulement): <http://www.divx.com> (date de consultation: 8 avril 2002).
39. La description de la «SAA» au paragraphe 3.2.4 et la description de «billets numériques» au paragraphe 3.2.5 ne sont que deux des nombreux exemples d'avènements brevetés en matière de technologies d'accès aux MPT.

extrait sur un serveur et de combler le vide créé par l'extraction au moyen d'un «point d'accueil»[40]. Lorsque l'utilisateur exécute l'application, celle-ci s'exécute jusqu'à ce que le point d'accueil soit atteint. À ce point, l'application reconnaît la nécessité du code exécutable extrait. Cela amène l'ordinateur à accéder à Internet à la recherche du code manquant. Le point d'accueil conserve également en mémoire le contexte de l'application – notamment, qui l'utilise, où l'application est utilisée et à quelle étape en est l'application. Le point d'accueil se met en connexion avec le serveur approprié, qui authentifie l'utilisateur et renvoie une demande de précisions sur le contexte d'entrée de l'application. Le serveur éloigné saisit ensuite le contexte de l'application dans le code extrait. Il déduit une sortie, qui est retournée à l'utilisateur. Cela active l'application pour qu'elle puisse continuer d'être exploitée. Puisque l'application est essentiellement inutile sans le code extrait, l'application a peu de risques d'être copiée.

3.2.5 Billets numériques

La technologie des «billets numériques» repose sur un code intégré à une carte à puce ou un ordinateur[41]. Ce code détermine si quelqu'un a le droit d'accéder au contenu numérique. Lorsque le billet est présenté, «il est poinçonné électroniquement pour indiquer qu'un droit a été utilisé» [Traduction libre][42]. Une personne pourrait se servir d'un billet numérique entreposé sur un ordinateur personnel ou un autre dispositif pour afficher une image, imprimer un livre ou faire jouer de la musique.

L'aspect intéressant de cette méthode est que le billet peut être associé au contenu ou l'accompagner en permanence. Par conséquent, si le contenu (p. ex., une chanson, un film ou un livre) est transmis par courriel, téléchargé ou copié, le billet est poinçonné à nouveau. Cela permet au propriétaire du contenu d'être rémunéré chaque fois qu'une copie est produite. En d'autres termes, outre la protection contre tout accès non autorisé aux œuvres numérisées, les

40. Une description de la SAA est fournie en ligne (anglais seulement): <http://www.netquartz.com/technology/techno2.htm> (date de consultation: 31 mars 2002). Conçue et brevetée par netquartz, la SAA est utilisée dans le système de gestion des droits numériques de l'entreprise.
41. Voir une description de «billets numériques» en ligne (anglais seulement): <http://www.content-wire.com/Home/Index.cfm?ccs=86&cs=546> (date de consultation: 27 fév. 2002). ContentGuard est le concepteur et le titulaire du brevet de cette technologie.
42. *Ibid.*

billets numériques peuvent être utilisés pour le contrôle de la tarification et le paiement dans le cadre d'un SGDN.

3.3 MPT de contrôle de l'utilisation (contrôle de la copie)

Cette deuxième catégorie de MPT permet à un titulaire de droits de *contrôler l'utilisation sous-jacente* d'une œuvre, même une fois l'accès obtenu. Habituellement, cela a signifié le *contrôle des copies non autorisées* d'une œuvre – les mesures de contrôle de la copie sont les mesures de contrôle de l'utilisation les plus courantes[43]. Cependant, pareilles MPT prévoient les contrôles de l'utilisation plutôt que la simple copie. Comme le souligne de Werra:

> [...] ces technologies peuvent protéger non seulement contre la simple copie de l'œuvre, mais également contre les actes qui violent les *autres* droits exclusifs des propriétaires de droits d'auteur ... Une mesure de protection technique pour le contenu audio (et vidéo) pourrait également être développée afin de prévenir l'affichage en continu de ces œuvres sur Internet. Puisque l'affichage en continu n'effectue aucune copie de la musique sur le disque dur de la personne qui l'écoute, mais lui permet simplement de l'écouter, pareille technologie empêcherait principalement la violation du droit d'exécution publique et du droit de diffusion, et non le droit de reproduction. [Traduction libre][44]

Un exposé de certaines des MPT de contrôle de la copie les plus populaires se trouve ci-après.

3.3.1 Macrovision

Macrovision est une méthode de protection contre la copie destinée aux magnétoscopes analogues VHS. Cette méthode sert à empêcher la copie de bandes vidéo préenregistrées. Si une bande protégée fait l'objet d'une copie, les images de la version copiée s'afficheront mal au moment de la lecture sur le magnétoscope où la fonction Macrovision est activée. À la place, l'image deviendra foncée à intervalles périodiques et instable à son point le plus foncé[45].

---

43. J. de WERRA, *supra*, note 17, p. 6.
44. *Ibid*.
45. Voir une description en ligne (anglais seulement): <http://66.40.78.100/Services/TECH_Notes/nineteen.html> (date de consultation: 5 mars 2002). Voir aussi une description technique de Macrovision, en ligne (anglais seulement): <http://macrovision.com/acp.html>.

Macrovision exploite le circuit à contrôle automatique du gain (CAG) du magnétoscope lorsqu'une bande est en cours d'enregistrement. Le but du CAG est de s'assurer que les signaux faibles sont amplifiés et que les signaux forts sont atténués, de sorte que l'ensemble des capacités d'enregistrement des bandes magnétoscopiques soient utilisées. Grâce à Macrovision, les nouveaux signaux sont insérés dans la partie non visible de l'image. Ces signaux permettent au magnétoscope de détecter les moments où l'image normale est trop lumineuse. Le circuit CAG assombrit l'image jusqu'à ce qu'il détecte un état normal. Cependant, puisque l'image n'était pas très lumineuse au départ, elle devient maintenant trop foncée. Ce processus se répète. Le téléviseur n'est pas, en soi, affecté étant donné que la plupart des téléviseurs ne sont pas munis de circuits CAG et ceux qui en sont munis ont un fonctionnement différent des circuits CAG des magnétoscopes.

Ce type de MPT peut être utilisé pour la télé payante, la télé à la carte et les vidéocassettes en vue d'empêcher la prise de copies des œuvres audiovisuelles ou la détérioration de la qualité de l'enregistrement ou de la lecture.

Le contournement de Macrovision est possible avec l'aide de stabilisateurs commerciaux[46]. Ces stabilisateurs sont des dispositifs coûteux qui permettent de déjouer un logiciel de sécurité de commerce comme Macrovision[47].

3.3.2 Système de gestion de la duplication en série (SGDS)

Le SGDS empêche la production illicite de multiples générations de copies numériques à partir d'un original assujetti aux règles du droit d'auteur[48]. Cela se fait au moyen d'un filigrane. Un filigrane, c'est l'information qui est encodée numériquement de manière cachée dans une œuvre numérisée[49]. Les données en filigrane peuvent être utilisées pour authentifier ou autrement retracer les copies[50], ou

46. *Ibid*.
47. Voir une description en ligne (anglais seulement): <http://slashdot.org/articles/99/11/04/1415200.shtml> (date de consultation: 1er avril 2002).
48. Voir une description en ligne (anglais seulement): <http://www.mitsuicdrstore.com/SCMS_nh.html> (date de consultation: 7 mars 2002).
49. R. JONES, «Wet Footprints? Digital Watermarks: A Trail to the Copyright Infringer on the Internet», (1999) 26 *Pepp. L. Rev.* 559, 569.
50. Par exemple, afin de retracer l'origine des œuvres protégées lorsqu'elles se trouvent sur des sites Web ou à d'autres emplacements où elles ne sont pas censées être. Voir CUNARD, *supra*, note 11, p. 9.

encore pour faciliter la mise en œuvre d'une fonction de contrôle de la copie.

Dans le SGDS, les données en filigrane sont utilisées pour indiquer si un disque compact (DC) peut ou non être copié sans restriction, copié une seule fois (à des fins personnelles) ou pas du tout[51]. Si quelqu'un tente de se servir d'un dispositif d'enregistrement conçu selon la norme SGDS pour copier un DC qui ne contient pas un filigrane SGDS, la tentative de copie échouera[52].

Un certain nombre de techniques de contournement existent déjà pour le matériel SGDS[53]. Il est également intéressant de mentionner que la norme SGDS n'empêche pas la prise de multiples copies numériques d'une œuvre numérisée si chaque copie est exécutée à partir d'un DC encodé selon la norme SGDS. La norme SGDS peut seulement empêcher la prise de copies numériques à partir de copies numériques.

3.3.3 Protection du contenu des transmissions numériques (PCTN)

Le but de la technologie PCTN est d'empêcher la distribution non autorisée du contenu audiovisuel reçu au foyer en format numérique une fois déchiffré[54].

Cette technologie contrôle le contenu qui se déplace entre un «dispositif de départ» en mode PCTN (notamment le coffret d'abonné de la télé par câble ou par satellite, le lecteur DVD ou un appareil PlayStation de Sony) et un «dispositif d'arrivée» en mode PCTN (tel qu'un téléviseur, un ordinateur personnel ou un magnétoscope). Le

51. Voir une description en ligne (anglais seulement): <http://www.mitsuicdrstore.com/SCMS_nh.html> (date de consultation: 2 juillet 2002).
52. L'*Audio Home Recording Act of 1992*, Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237 (1992) (codifiée à 17 U.S.C. ss. 1001-1010 (1994)) exige l'incorporation de la fonctionnalité SGDS dans tout dispositif d'enregistrement audio numérique importé, fabriqué ou distribué aux États-Unis. Voir s. 1002.
53. Voir, p. ex., une description en ligne (anglais seulement): <http://www.fet.uni-hannover.de/~purnhage/dat/dat.html> (date de consultation: 7 mars 2002).
54. CUNARD, *supra*, note 11, p. 7. PCTN est une création commune de: Hitachi, Ltd., Intel Corp., Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Sony Corp., et Toshiba Corp. Le consortium est mentionné sous l'abrévication de 5C (pour cinq compagnies ou entreprises). Voir «Digital Transmission Content Protection White Paper», en ligne (anglais seulement): <http://www.dtcp.com/data/wp_spec.pdf> (date de consultation: 7 avril 2002).

dispositif d'arrivée est programmé de manière à traiter le contenu reçu en toute sécurité. Ainsi, par exemple, il ne peut servir à retransmettre le contenu vers le Web[55].

Le mode PCTN comporte les caractéristiques suivantes:

1) Il comprend le chiffrement entre tous les dispositifs de départ et d'arrivée.

2) Il exige l'établissement d'une liaison entre tous les dispositifs de départ et d'arrivée sur le réseau (afin de s'assurer que les dispositifs d'arrivée traitent le contenu conformément aux règles PCTN). Jusqu'à ce que cela se produise, le dispositif de départ ne pourra acheminer le contenu au dispositif d'arrivée.

3) Il comprend une disposition pour le transport de «données de contrôle de la copie» dans le train binaire entre tous les dispositifs de départ et d'arrivée qui envoie un signal au dispositif d'arrivée lui indiquant si et quand il pourra faire une copie du contenu reçu en mode PCTN.

4) Il appuie la «révocation» des dispositifs qui ont été piratés, ou de clones piratés de dispositifs qui ont fait l'objet d'une effraction. Les dispositifs révoqués sont simplement désactivés par rapport à la réception d'un contenu numérisé en mode PCTN[56].

La technologie PCTN, tout comme la SBC, est assujettie à un régime complet d'obtention de licences. Le régime PCTN contient les éléments suivants:

1) Les propriétaires de contenu sont autorisés à encoder certains films et types de transmissions ou de services d'acheminement selon l'un des critères suivants:

   a) «copie strictement interdite» – aucune copie ne peut en aucun cas être effectuée;

   b) «copie d'une génération seulement» – une génération de copies numériques est autorisée;

---

55. *Ibid*.
56. *Ibid.*, p. 8. Pour de plus amples explications, voir *DTCP Tutorial* (le didacticiel de PCTN), en ligne (anglais seulement): <http://www.dtcp.com/data/dtcp_tut.pdf> (date de consultation: 7 avril 2002).

c) «copie autorisée, mais toute retransmission interdite» – de multiple copies peuvent être exécutées, mais aucune retransmission à une sortie non autorisée n'est permise.

2) Les dispositifs à activation de la norme PCTN doivent être construits de façon robuste.

3) Les dispositifs ne peuvent transmettre un contenu protégé selon la norme PCTN qu'aux sorties suivantes:

a) les sorties analogiques comportant une fonction de protection de la copie;

b) les sorties selon la norme PCTN ou toute autre norme approuvée et les sorties numériques sécurisées.

4) Le contenu ne peut jamais être acheminé sur Internet, puisque les connexions à Internet ne sont pas sécurisées.

5) Les dispositifs peuvent seulement enregistrer le contenu si le propriétaire du droit d'auteur en a autorisé la copie, conformément aux règles de chiffrement.

6) Toute copie effectuée par un dispositif relevant d'une licence PCTN doit être enregistrée de manière sécuritaire, par exemple, seulement par un système de chiffrement autorisé, de sorte que l'enregistrement même soit chiffré[57].

3.3.4 Initiative de musique numérique sécurisée (IMNS)

Le chiffrement n'a pas habituellement servi à protéger le contenu des DC de musique produits pour le commerce. La musique sur ces DC peut facilement être enregistrée et comprimée numériquement en fichiers beaucoup plus petits. La technologie la plus couramment utilisée à cette fin est la norme MP3. La musique qui a été traitée de cette manière peut être copiée sur les disques durs, copiée sur des DC pour enregistrement et distribuée facilement sur

57. CUNARD, *supra*, note 11, p. 8 et 9. Voir aussi *DTCP Specifications Volume 1 Version 1.2*, en ligne (anglais seulement): <http://www.dtcp.com/data/info_dtcp_v1_12_20010711.pdf> (date de consultation: 7 avril 2002).

Internet moyennant une reproduction quasi exacte de sa qualité sonore d'origine[58].

L'IMNS, une initiative regroupant plus de 200 entreprises et organisations représentant la technologie de l'information (TI), l'électronique grand public, les technologies de la sécurité, l'industrie du disque partout dans le monde et les fournisseurs de services Internet (FSI), a entrepris de corriger cette situation[59]. L'IMNS a permis de rédiger des lignes directrices et des spécifications visant à intégrer les MPT aux fichiers de musique commerciale. Les mesures de protection prennent la forme d'un régime de chiffrement à des fins particulières seulement, c.-à-d. des interactions autorisées avec les éléments de contenu. Parfois, la procédure de chiffrement et les certificats connexes sont appelés filigrane – c'est le cas lorsque les mesures de protection sont imbriquées dans les dispositifs de reproduction en vue de reconnaître le code de contenu intégré et de le comparer à une liste de révocation. La musique comportant le filigrane de «copie strictement interdite» serait à la fois comprise et appliquée par les dispositifs de reproduction favorables.

En vertu de l'IMNS, la musique serait protégée non seulement par les filigranes, mais également par des communications sécurisées (c.-à-d. chiffrées et authentifiées) entre une application logicielle conforme à la norme IMNS et un dispositif portable, notamment un lecteur de MP3 de poche[60]. En septembre 2000, l'IMNS publiait son code et lançait un défi à la collectivité cryptographique, offrant 10 000 $ à quiconque «pourrait retirer le filigrane ou mettre en échec les autres aspects technologiques du système proposé de protection du droit d'auteur» [Traduction libre][61]. Une équipe de

58. *Ibid.*, p. 11. Pour de plus amples explications, voir Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (invention du module ISO-MPEG Audio Layer 3), en ligne (anglais seulement): http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/layer3/index.html. Voir aussi Moving Pictures Experts Group, en ligne (anglais seulement): <http://www.mpeg.telecomitalialab.com>.
59. Voir Secure Digital Music Initiative Foundation, en ligne (anglais seulement): <http://www.sdmi.org> (date de consultation: 7 avril 2002). Voir aussi Recording Industry Association of America, en ligne (anglais seulement): <http://www.riaa.org/Music-SDMI-1.cfm> (date de consultation: 7 avril 2002).
60. «Commission Staff Working Paper Digital Rights Background, Systems, Assessment», Commission des Communautés européennes (Bruxelles, 2002) («Projet GDN de l'UE»), p. 19. CUNARD, *supra*, note 11, p. 14. Voir SDMI Portable Device Specification Part 1 Version 1.0, en ligne (anglais seulement): <http://www.sdmi.org/download/port_device_spec_part1.pdf> (date de consultation: 6 avril 2002).
61. Voir Secure Digital Music Initiative Foundation, en ligne (anglais seulement): <http://www.sdmi.org/pr/OL_Sept_6_2000.htm> (date de consultation: 7 avril 2002).

chercheurs de l'université Princeton a rapidement percé les algorithmes de chiffrement servant à protéger le contenu numérique.

Par la suite, l'un des chercheurs a reçu des menaces de représailles par rapport à son intention de publier les détails du perçage de l'IMNS, le tout en vertu des dispositions de la *DMCA* américaine interdisant la distribution de technologies permettant le contournement des mesures de protection et/ou l'élimination ou la modification des données sur la gestion du droit d'auteur[62]. L'équipe de recherche a réagi par une poursuite au fédéral à l'endroit de RIAA *et al.*, poursuite qui demandait la permission de publier les résultats des chercheurs selon le principe de liberté de la collectivité scientifique et des milieux universitaires[63]. Felten *et al.* s'étant fait refuser leur demande de contestation initiale, ils ont depuis «décidé de renoncer à des appels permanents à la lumière de la garantie offerte par les gouvernements et l'industrie et selon laquelle les universitaires sont libres d'effectuer leurs recherches et d'en publier les résultats» [Traduction libre][64].

4.0 CONTOURNEMENT

Le contournement d'une MPT instaurée par un propriétaire de droits d'auteur pour contrôler une œuvre numérisée assujettie aux règles du droit d'auteur a été décrit par certains comme l'équivalent électronique d'une introduction par effraction dans une salle verrouillée en vue d'obtenir une copie d'une œuvre, telle qu'un livre[65]. Certaines estimations du coût du contournement illicite sont renversantes. Par exemple, de l'avis de la Motion Picture Association (MPA), l'industrie cinématographique américaine subit des pertes de revenus de plus de 3 milliards $US chaque année en raison du piratage[66]. De plus, la Business Software Alliance (BSA) estime que l'industrie du logiciel a perdu 11,75 milliards $US de recettes en l'an

62. Lire la lettre de RIAA au professeur Edward Felten de l'Electronic Frontier Foundation, en ligne (anglais seulement): <http://www.eff.org/Legal/Cases/Felten_v_RIAA/20010409_riaa_sdmi_letter.html> (date de consultation: 8 avril 2002).
63. Voir *Felten* c. *RIAA*, cas nº 01 CV 2669 (E.D. NJ. 2001), Electronic Frontier Foundation, en ligne (anglais seulement): <http://www.eff.org/Cases/Felten_v_RIAA/20011128_hearing_transcript.html> (date de consultation: 2 juillet 2002).
64. Voir Electronic Frontier Foundation, en ligne (anglais seulement): <http://www.eff.org/Legal/recent_legal.html> (date de consultation: 2 juillet 2002).
65. De WERRA, *supra*, note 17, p. 4.
66. Motion Picture Association of America, <http://www.mpaa.org/anti-piracy/content.htm> (date de consultation: 9 avril 2002).

2000 en raison du piratage[67]. Pour la même année, les estimations canadiennes chiffrent à 305 millions $CAN les pertes dans l'industrie nationale du progiciel seulement[68].

En outre, l'augmentation des coûts de sécurité résultant de la prolifération des technologies de contournement signifie une hausse de coûts pour les consommateurs de contenu et des dissuasions correspondantes pour une production continue[69].

Bien que plusieurs cas de contournement aient déjà été mentionnés précédemment, il est important de brosser un tableau clair de la nature et du fonctionnement des dispositifs de contournement.

Malgré les préoccupations croissantes entourant un possible contournement, il reste un corpus relativement modeste de documentation non technique exposant en détail les techniques de contournement. Cette pénurie de documentation s'explique en partie par l'effet dissuasif des poursuites possibles subies par des universitaires comme le professeur Felten. Cependant, bon nombre des techniques de contournement existent et sont bien connues de la collectivité du piratage. Risher fournit les exemples suivants[70]:

> **Affichage des mots de passe et des numéros d'enregistrement:** L'affichage de pareille information permet aux autres qui n'ont pas acheté les droits d'accès d'utiliser des versions piratées du logiciel ou d'obtenir un accès non autorisé à un réseau ou à tout autre système contenant des œuvres protégées par le droit d'auteur.
>
> **Interception du contenu déchiffré:** Cette méthode comprend l'utilisation d'un logiciel qui saisit le programme pendant son déchiffrement et avant son interaction avec le logiciel utilisé pour visionner ou lire le contenu.
>
> **Déchiffrement selon la technique de la force brute:** Cette forme de contournement emploie de multiples variations

67. Business Software Alliance, <http://www.bsa.org/resources/2001-05-21.55.pdf> (date de consultation: 9 avril 2002).
68. Alliance canadienne contre le vol de logiciels (ACCVL), <http://www.caast.org/resources/FINAL.CanadianReport.pdf> (date de consultation: 9 avril 2002).
69. L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999, p. 131.
70. RISHER, *supra*, note 19, p. 5 et 6.

d'algorithmes jusqu'à ce que le contenu soit déchiffré, ce qui exige donc beaucoup de puissance informatique.

Vol de la clé de décryptage durant la transmission: Les pirates du numérique s'adonnent à l'interception des canaux de transmission afin de saisir une clé au moment de sa transmission.

Piratage des systèmes fermés: Cette forme de contournement comprend le démontage de dispositifs validés de systèmes fermés et de percer le code de décryptage en interagissant avec les circuits.

Utilisation d'enfichables piratés: Cette méthode de contournement sous-entend le développement de modules logiciels enfichables illégaux qui peuvent surpasser les enfichables du lecteur à validation activée.

Tel qu'il est mentionné précédemment, certaines des MPT les plus courantes, notamment Macrovision, le SBC, le SGDS et l'IMNS ont déjà été contournées. Bref, on assiste à une escalade de la «course aux armements» entre ceux qui conçoivent les MPT et ceux qui les mettent en échec. Cependant, il est important de noter que les incitations au contournement varient. Bien que ce phénomène soit parfois motivé par une soif d'«empiètement» et le désir de diffuser illégalement des œuvres numérisées assujetties aux règles du droit d'auteur, on trouve également des motifs légitimes en faveur du contournement. Nous avons déjà constaté un exemple du genre, soit la création de DeCSS afin de faire fonctionner les lecteurs de DVD sur le système d'exploitation Linux. Dans d'autres cas, le contournement a été motivé par ce qui suit: i) une quête d'interopérabilité entre les systèmes; ii) le désir de mettre à l'essai la robustesse d'une MPT et d'améliorer par conséquent les outils de pointe; iii) le désir de satisfaire une curiosité intellectuelle; iv) d'autres fins purement universitaires; et v) l'objectif de faire avancer la science de la cryptographie. Certaines personnes affirment également être motivées à contourner les MPT par souci de justice, en particulier lorsqu'elles sont d'avis que les MPT les empêchent d'exercer leurs droits sur une œuvre numérisée qu'elles affirment posséder ou avoir le droit de posséder en vertu de la loi. Tel qu'il sera abordé plus en détail dans notre seconde étude, les motifs de contournement des MPT énoncés précédemment laissent entendre qu'une décision de politique menant à

des lois anti-contournement devrait être abordée avec beaucoup de prudence[71].

5.0 LES SGDN

5.1 Le concept de SGDN

Un système de gestion des droits numériques (SGDN) repose habituellement sur deux fondements théoriques: i) une base de données qui contient l'information servant à préciser le contenu et les titulaires de droits sur une œuvre; et ii) un accord d'obtention de licences qui stipule les modalités d'utilisation de l'œuvre sous-jacente[72]. Les SGDN permettent l'échange de données sur l'utilisation parmi les propriétaires de droits et les distributeurs, et établit la manière dont une œuvre peut être utilisée.

Les SGDN relèvent de deux grandes catégories: les systèmes de gestion des droits numériques qui n'utilisent pas de mesures de protection techniques ou MPT et celles qui le font[73].

5.1.1 Les SGDN qui n'utilisent pas les MPT

Ces types de SGDN sont aisément associés aux organisations de gestion collective (OGC) ou aux sociétés de droits d'auteur[74]. Les OGC sont généralement des organisations représentant des artistes qui accordent aux utilisateurs la permission d'utiliser leurs œuvres inscrites aux répertoires des OGC. Règle habituelle, les OGC négocient les tarifs et modalités d'utilisation des œuvres au nom des artistes, et s'occupent ensuite de recueillir ces tarifs et de répartir les redevances. Puisque les OGC s'occupent le plus souvent de détermi-

71. Voir <http://www.macfergus.com/niels/dmca/cia.html> (date de consultation: 7 mars 2002) pour un exemple concret de l'effet néfaste que la législation anti-contournement des MPT peut avoir sur la recherche légitime dans le domaine de la cryptographie.
72. GERVAIS, *supra*, note 9.
73. T. KOSKINEN-OLSSON, «Secure IPR-Content on the Internet», Congrès ALAI 2001.
74. Un exemple bien connu d'OGC canadienne est celui de la SOCAN. Quant à un exemple américain bien connu, on n'a qu'à penser au Copyright Clearance Center. Pour une excellente vue d'ensemble des différents types d'organismes de gestion collective tant au plan national qu'au plan international, voir D. GERVAIS, «Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Canada: Perspective internationale», dans un rapport préparé pour le ministère du Patrimoine canadien (2002), en ligne (en français): <http://www.pch.gc.ca/culture/cult_ind/cpd-pdd/collective/cont_r.cfm> (date de consultation: 8 avril 2002).

ner et d'autoriser les droits de reproduction (réutilisation, réédition, redistribution et copie), elles sont parfois qualifiées d'agents d'affranchissement des droits d'auteur[75].

Bon nombre d'OGC fournissent des services Internet et autres technologies en ligne afin d'assurer une médiation en matière d'affranchissement des droits, d'établissement des modalités de licences et de paiement des tarifs en contrepartie de l'utilisation d'une œuvre[76]. Pareilles technologies facilitent la rapidité et l'efficacité du processus de délivrance de licences sur le contenu. On doit bien faire la distinction entre le recours à ces technologies et l'utilisation des MPT. Dans le second cas, il s'agit uniquement des technologies de contrôle de l'accès à une œuvre ou de l'utilisation d'une œuvre.

5.1.2 Les SGDN à MPT activées

Bien que SGDN soit un terme générique désignant une méthode qui sert à préciser le contenu et stipule les conditions de délivrance des licences, il semble que ce terme soit devenu récemment synonyme des SGDN qui utilisent les MPT. De plus en plus, les SGDN tablent sur les MPT pour gérer les droits qui accompagnent le contenu numérisé[77]. À partir de ce point-ci dans la présente étude ainsi que dans l'ensemble de la seconde étude, toute mention de SGDN fera référence aux SGDN à MPT activées.

Les SGDN ont la capacité de contrôler, de surveiller et de mesurer la plupart des utilisations d'une œuvre numérique. À cet égard, les SGDN peuvent être apparentés aux systèmes de dépistage et de comptabilisation des redevances en vertu desquels le titulaire de droits d'auteur a la possibilité d'assurer un suivi des utilisations et des paiements. Les SGDN mettent également à profit toute une gamme de modèles administratifs au-delà des ventes et des abonnements, notamment la délivrance de licences comportant des conditions et modalités variables. Par exemple, les SGDN permettent à un titulaire de droits d'auteur d'autoriser des clients éventuels à échantillonner un contenu numérisé en mode de démonstration. Les SGDN permettent également d'offrir des licences d'utilisation sur site adaptées au nombre d'utilisateurs simultanés ou reliées à un matériel spécifique. Les modalités d'utilisation peuvent prévoir une

75. KOSKINEN-OLSSON, *supra*, note 73, p. 4.
76. *Ibid*.
77. CUNARD, *supra*, note 11, p. 4.

utilisation limitée ou illimitée, ou un calcul du temps selon l'utilisation réelle[78]. La meilleure illustration de ce principe est sans doute l'exemple présenté dans la section qui suit.

5.1.2.1 Norme DOI

La Digital Object Identifier Foundation est une organisation internationale sans but lucratif qui œuvre à la conception d'un système d'identification international pour la propriété intellectuelle numérisée[79]. Cette fondation est un consortium d'organismes d'édition tels que Microsoft Corporation, l'Association of American Publishers et l'Alliance of European Music Rights Societies[80]. DOI (Digital Object Identifier ou identificateur d'objet numérique) se veut une norme volontaire dans le domaine de l'édition.

L'identification du contenu auquel les droits précisés par un SGDN sont affiliés est une condition préalable à l'application efficace des droits numériques. Des normes relatives aux identificateurs telles que ISBN, ISWC et ISRC ont été mises au point en vue de préciser diverses catégories d'œuvres matérielles. Le DOI est leur équivalent virtuel.

Le système DOI a recours à un répertoire central réparti. L'avantage particulier de ce système est sa capacité d'orienter les personnes à la recherche d'un élément de contenu particulier au moyen d'un identificateur DOI vers la destination qui détient ce contenu. Lorsqu'un utilisateur clique sur un DOI, le système fait parvenir un message au répertoire où l'adresse courante associée au DOI est inscrite. Les données d'emplacement sont transmises à l'utilisateur, ce qui permet la réorientation du fureteur vers la destination réelle associée au DOI. Ainsi, l'utilisateur verra soit le contenu même, soit de plus amples renseignements au sujet du fournisseur du contenu de même que les modalités d'obtention du contenu[81].

Une fois le contenu numérique identifié, le DOI établit la connexion vers une description de l'œuvre. La description, qui est

78. RISHER, *supra*, note 19, p. 5.
79. Voir en ligne (anglais seulement): <http://www.doi.org/overview/sys_overview_021601.html> (date de consultation: 2 avril 2002).
80. Une liste des organismes participants se trouve en ligne (anglais seulement): <http://www.doi.org/idf-member-list.html>.
81. *Supra*, note 75.

appelée métadonnée, comprend l'information sur la propriété du contenu. Les renseignements habituels comprennent des éléments tels que le nom de l'auteur, la date de publication et le territoire d'exploitation[82].

Dès que le contenu numérique est identifié et décrit, une série de règles quant à son utilisation doit être élaborée. Les droits numériques relèvent d'un certain nombre de catégories. Par exemple, les droits de transport comprennent les droits de copier, de transférer et de prêter. Les droits d'exécution comprennent les droits de jouer ou d'imprimer. Les droits connexes comprennent les droits d'extraire, d'intercaler et d'éditer. Un certain nombre de libellés des droits ont été mis au point pour décrire les divers droits[83]. Par exemple, une règle peut permettre qu'un élément du contenu soit imprimé, mais qu'il ne soit pas copié numériquement.

5.1.2.2 Langage XrML

XrML (eXtensible Rights Markup Language ou langage de marquage des droits) est un logiciel du langage des droits numériques mis au point au Centre de recherches de Xerox à Palo Alto sous la direction de M. Mark Stefik, Ph.D. XrML est un système automatisé qui permet aux titulaires de droits d'intercaler des règles dans un code/hypertexte[84]. Ce logiciel peut être utilisé dans la vente et la délivrance de licences relativement à des livres électroniques, des vidéos et de la musique numériques, des jeux informatiques, des logiciels et d'autres objets sur support numérique. XrML décrit les droits, les coûts et les conditions d'une œuvre. Des outils évolués d'établissement de règles sont en cours d'élaboration. Les logiciels tels que XrML de ContentGuard permettront l'établissement de règles plus complexes qu'auparavant[85]. Certaines caractéristiques élémentaires de ce logiciel comprennent ce qui suit[86]:

- Les droits sont associés à une partie d'un produit numérique.

---

82. Il a été mentionné que les technologies des métadonnées en sont à une étape évoluée de leur développement. Voir «Projet GDN de l'UE», s*upra*, note 60.
83. Voir STEFIK, *supra*, note 13, p. 140 et 141.
84. Voir en ligne (anglais seulement): http://xrml.org/about.asp (date de consultation: 8 avril 2002).
85. «Projet GDN de l'UE», s*upra*, note 60.
86. Liste disponible en ligne (anglais seulement): <http://www.intellect.vsu.ru/en/management/technology/xrml_e.htm> (date de consultation: 31 mars 2002).

- Chaque catégorie de droits d'utilisation jouit de ses propres transactions[87].

- Les transactions définissent les démarches que doit effectuer un dépôt lorsque les droits se concrétisent.

- Les droits sont décrits en termes de langage orienté machine.

- Les transactions sur les produits numériques exigent des restrictions selon les droits d'utilisation sous-jacents pour chaque produit.

- Les droits sur un produit numérique peuvent être modifiés, à condition que la modification soit autorisée par le propriétaire des droits.

- Chaque droit est relié à un jeu de conditions régissant l'utilisation d'un produit numérique.

- [Chaque] condition peut être de différents types: formule payable à l'utilisation, durée d'utilisation, type d'accès, type de filigrane numérique, type de dispositifs sur lesquels ces opérations sont exécutées, etc.

- Chaque produit numérique comporte ses propres spécifications qui définissent des catégories de droits pour chaque œuvre en totalité ou en partie.

Essentiellement, XrML a pour but de fournir aux titulaires de droits un outil servant à empêcher tout accès non autorisé à leur œuvre et toute utilisation non autorisée de leur œuvre.

87. Tableau disponible en ligne (anglais seulement): <http://www.intellect.vsu.ru/en/management/technology/xrml_e.htm> (date de consultation: 31 mars 2002):

Transfert des droits d'un utilisateur à un autre	Mouvement de produits d'un dépôt à un autre
Droits de reproduction	Impression et affichage de produits
Droits sur les produits dérivés	Utilisation de produits pour la création de nouveaux produits
Droits sur la gestion des fichiers	Création et restauration de copies réservées
Droits sur la configuration de systèmes	Installation de logiciels dans le dépôt

5.2 Incidences de politiques des SGDN

Certains croient que les SGDN deviendront sous peu une norme dans l'industrie. D'autres sont d'avis qu'ils le sont déjà[88]. Ceux qui affirment que les SGDN ne sont pas encore une norme de l'industrie font ressortir divers problèmes en suspens quant à leur avènement technologique, à la difficulté de déterminer des normes pertinentes et à d'autres pierres d'achoppement en matière d'interopérabilité[89]. Quoi qu'il en soit, l'évolution et l'utilisation éventuelle des SGDN comme méthode normalisée de protection numérique continuent de relever plutôt de l'inconnu.

Étant donné leur capacité de dégrouper les droits d'auteur en produits discrets et personnalisés, les SGDN sont gages d'une gamme élargie de choix de consommation et peut-être même d'une réduction des prix. Du même coup, l'adoption des SGDN offrirait également aux titulaires de droit un contrôle accru leur permettant de faire valoir leurs droits sur le contenu numérique, ce qui faciliterait l'accès légitime aux œuvres numérisées. À première vue, cela peut sembler être une situation de type gagnant-gagnant. Cependant, le degré de contrôle qu'obtiendraient les éditeurs sur les œuvres dans un environnement numérique pourrait également mener à des tentatives de faire appliquer et respecter les droits d'auteur selon des manières jamais envisagées jusqu'ici par les règles canadiennes du droit d'auteur. Par exemple, le phénomène pourrait permettre aux titulaires de droits d'auteur d'exclure diverses formes d'accès public à une œuvre numérisée. Cette possibilité très probable pourrait entièrement miner le fragile équilibre entre les droits privés et l'intérêt public que les règles du droit d'auteur cherchent à aménager.

5.2.1 Les SGDN pourraient miner l'équilibre du droit d'auteur entre les droits privés et l'intérêt public

Les technologies telles que XrML et d'autres logiciels de gestion des droits numériques ont la capacité d'établir les modalités de déli-

88. Voir M. EINHORN, «Digital Rights Management and Access Protection: An Economic Analysis», Congrès ALAI 2001. Voir aussi J. KAESTNER, «Law and Technology Convergence: Intellectual Property Rights», en ligne (anglais seulement): <http://www.europa.eu.int/information_society/newsroom/documents/drm_workingdoc.pdf> (date de consultation: 31 mars 2002). Il s'agit d'une étude préparée pour l'Union européenne. L'auteur y discute de nombreuses activités d'uniformisation en matière de protection du droit d'auteur. Voir aussi «Projet GDN de l'UE», *supra*, note 60. Cette étude contient un inventaire complet des projets relatifs aux SGDN.

89. Voir CUNARD, *supra*, note 11, p. 3. Voir aussi M. STEFIK, *supra*, note 13.

vrance de licences et la capacité technologique de contrôler les utilisations d'une œuvre bien au-delà des frontières du régime de droit d'auteur. Les SGDN présentent donc des défis profonds et ardus aux personnes qui souhaitent maintenir un régime de droit d'auteur équilibré. Comme l'indiquaient Burk et Cohen:

> Les industries du droit d'auteur ont également réussi à obtenir une protection juridique extrêmement vaste pour les systèmes de gestion des droits... La mise au point de systèmes de gestion des droits démontre avec puissance la capacité de la technologie à réguler les comportements... Cependant, comme l'ont déjà mentionné Larry Lessig et Joel Reidenberg, les normes techniques relèvent du champ de contrôle du concepteur et confèrent donc au concepteur le pouvoir de régir les comportements à propos de ce système... La conception de jeux de règles techniques, toutefois, n'est pas le seul apanage de l'État; en effet, elle est le plus souvent laissée aux parties privées. Dans le cas des systèmes de gestion des droits, les propriétaires de droits déterminent les règles qui sont intégrées aux contrôles technologiques. *En aménageant des contraintes techniques à l'accès à l'information numérique et à son utilisation, un propriétaire de droit peut efficacement surpasser les règles du droit sur la propriété intellectuelle... Les ramifications de ces avènements sont désolantes: Là où les contraintes technologiques se substituent aux contraintes juridiques, le contrôle sur la conception des droits à l'information se retrouve entre les mains des parties privées, lesquelles peuvent ou non honorer les politiques publiques qui animent les principes d'accès public tels que l'utilisation équitable*. [Traduction libre][90]

Ces auteurs et ceux qu'ils citent ne sont pas les seuls à souscrire à ce point de vue. Ce moment crucial est un motif récurrent dans l'œuvre de presque tout éminent chercheur en propriété intellectuelle qui écrit sur le sujet[91].

---

90. BURK et COHEN, *supra*, note 7, p. 49 (insistance ajoutée et notes de bas de page omises).

91. Voir, p. ex., Y. BENKLER, «Through the Looking Glass: Alice and the Constitutional Foundations of the Public Domain» (2001); J. BOYLE, «The Second Enclosure Movement» (2001); D. LANGE et J. LANGE-ANDERSON, «Copyright, Fair Use and Transformative Critical Appropriation» (2001); L. LESSIG, «The Architecture of Innovation» (2001); E. OSTROM et C. HESS, «Artifacts, Facilities & Content» (2001), extrait de la Duke Law Conference on the Public Domain, en ligne (anglais seulement): <http://law.duke.edu/pd/rcalcust.htm> (date de consultation: 8 avril 2002). Voir aussi BURK et COHEN, *supra*, note 7; J. FOLEY, «Comment: Enter the Library: Creating a Digital Lending Right»,

Lorsqu'une personne achète une copie d'une œuvre intégrée à un support physique, p. ex., en format de poche, sur DC ou sur vidéocassette, le titulaire du droit d'auteur n'a plus de contrôle sur la fréquence à laquelle l'œuvre est lue, écoutée ou visionnée par l'acheteur. Cependant, un SGDN peut restreindre le nombre de fois qu'une personne peut utiliser l'équivalent numérique de pareille œuvre.

De façon similaire, en vertu des règles canadiennes du droit d'auteur, dès qu'une œuvre a été publiée sous une forme particulière, le titulaire du droit d'auteur ne peut empêcher la publication ultérieure de l'œuvre sous cette forme[92]. Cela signifie, par exemple, que dans le cas d'un livre, d'un enregistrement sonore ou d'un enregistrement audiovisuel, dès qu'une personne acquiert légalement une copie de l'œuvre, l'acheteur peut prêter l'article ou le revendre à une autre personne. Cependant, un SGDN pourrait empêcher le transfert subséquent du format numérique de pareille œuvre par l'acheteur.

La législation canadienne sur le droit d'auteur contient également une défense d'utilisation équitable devant les réclamations pour violation du droit d'auteur lorsqu'une œuvre est utilisée pour fins d'étude privée, de recherche, de compte rendu, de critique ou de communication des nouvelles et lorsque les modalités d'utilisation sont équitables[93]. D'autres exceptions spécifiques existent dans le cas des établissements d'enseignement[94], des bibliothèques, musées et services d'archives[95], des programmes d'ordinateur[96], des incorpo-

(2001) 16 *Conn. J. Int'l L.* 369; D. GERVAIS, «Lock-it Up or License», 87-1, dans H. HANSON (éd.), *International Intellectual Property Law & Policy – Volume 6,* Huntington, Juris Publishing, 2001; J. GINSBURG, «Copyright and Control over New Technologies of Dissemination», (2001) 101 *Colum. L. Rev.* 1613; B. HUGENHOLTZ, «Copyright, Contract and Code: What Will Remain of the Public Domain», (2000) 26 *Brook. J. Int'l L.* 77; C. JEANNERET, «The Digital Millennium Copyright Act: Preserving the Traditional Copyright Balance», (2001) 12 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 157; J. LITMAN, «The Breadth of the Anti-Trafficking Provisions and the Moral High Ground», Congrès ALAI 2001; G. LUNNEY, «The Death of Copyright: Digital Technology, Private Copying and the Digital Millennium Copyright Act», (2001) 87 *V.A.L.R.* 813; K. KOELMAN, «The Protection of Technological Measures vs. the Copyright Limitations», Congrès ALAI 2001; D. NIMMER, «A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act», (2000) 148 *U. Pa. L. Rev.* 673; ainsi que M. PERRY et C. CHISIK, *supra*, note 5.

92. Le titulaire de droits d'auteur peut toutefois toujours empêcher la reproduction ultérieure de l'œuvre. Voir *Les Amusements Wiltron* c. *Mainville*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 521 (C.S.), p. 532.
93. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R. 1985, c. C-42, art. 29, 29.1 et 29.2, tels qu'amendés.
94. *Ibid.*, art. 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9 et 30, tels qu'amendés.
95. *Ibid.*, art. 30.1, 30.2, 30.21, 30.3, 30.4 et 30.5, tels qu'amendés.
96. *Ibid.*, art. 30.6, tel qu'amendé.

rations incidentes[97], des enregistrements éphémères[98] et des enregistrements sonores[99]. Il est vrai que les tribunaux canadiens ont eu tendance à interpréter de manière étroite les exceptions à la violation du droit d'auteur[100]. Néanmoins – et il s'agit ici de l'aspect crucial – *l'exercice de toute exception présume de la capacité d'accéder à une œuvre*. Le SGDN qui empêche ou restreint grandement l'accès à une œuvre numérique rend impossible une capacité d'exercer toute exception autorisée par la loi et de bénéficier de ses avantages.

Même si les titulaires de droits souhaitaient concevoir le SGDN pour permettre aux utilisateurs de se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées touchant le droit d'auteur, à l'heure actuelle, ce scénario n'est pas réalisable sur le plan technologique. Les technologies requises pour concrétiser ce niveau de finesse juridique n'ont tout simplement pas été développées à ce jour[101]. De plus, le droit canadien est en soi chargé d'incertitudes marquées au sujet de la portée de certaines de ces exemptions[102], ce qui fait de leur «codification» un exercice hautement subjectif et donc une démarche plus susceptible d'avantager les titulaires de droits qui se prévalent des exceptions que les utilisateurs qui peuvent choisir de s'y remettre.

---

97. *Ibid.*, art. 30.7, tel qu'amendé.
98. *Ibid.*, art. 30.8 et 30.9, tels qu'amendés.
99. *Ibid.*, art. 80, tel qu'amendé.
100. Voir, p. ex., *Compagnie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie* c. *Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)*, [1997] 2 C.F. 306 (1re instance), p. 331, où le juge Teitelbaum affirme que «Les exceptions à la violation du droit d'auteur doivent être interprétées strictement» au moment d'envisager une défense reposant sur le principe du traitement équitable dans une poursuite mettant en jeu une réclamation de dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur.
101. Voir CUNARD, *supra*, note 11. Voir aussi M. STEFIK, «Roundtable: Life, Liberty, and the Pursuit of Copyright», (1998) en ligne (anglais seulement): <http://theatlantic.com/unbound/forum/copyright/stefik1.htm> (date de consultation: 31 mars 2002). Stefik reconnaît les limites technologiques des SGDN et les problèmes éventuels pouvant en découler en ce qui a trait à l'utilisation équitable. Il offre deux suggestions pour contrer pareil effet négatif. D'abord, comme il l'affirme, la concurrence commerciale assurera que les consommateurs ont un accès équitable au matériel. Ensuite, il discute de l'instauration d'un régime de «licences pour utilisation équitable» [Traduction libre]. Les titulaires de droits d'auteur se fieraient à une tierce partie pour faire délivrer des licences aux personnes qui démontrent qu'elles comprennent les droits et limites de l'utilisation équitable. L'utilisateur aurait ensuite un accès libre à l'œuvre.
102. Par exemple, bon nombre de questions demeurent au sujet de la portée de l'applicabilité de l'exception fondée sur le principe de traitement équitable en matière de protection du droit d'auteur sur le contenu numérique. Voir S. HANDA, *Copyright Law in Canada*, Markham: Butterworth, 2002, p. 291 à 298.

5.2.2 Les SGDN peuvent donner lieu à des préoccupations au sujet de la vie privée des consommateurs

Afin de s'acquitter de leur fonction en propre, les SGDN recueillent, traitent et, parfois, emmagasinent des renseignements personnels[103]. Les SGDN peuvent également surveiller étroitement et dépister de près l'utilisation du contenu numérique[104]. En effet, les SGDN peuvent identifier les consommateurs et créer des profils qui précisent les habitudes de consommation de chaque consommateur. Bien que l'utilisation adéquate de pareils renseignements personnels puisse être positive pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier de services personnalisés, l'énorme potentiel d'acquisition de renseignements personnels donne également lieu à de graves préoccupations quant à la vie privée[105].

5.2.3 Les SGDN peuvent entraîner des inconvénients pour les consommateurs

Les SGDN sont des outils très puissants qui donnent aux titulaires de droits d'auteur la capacité d'offrir des services personnalisés et de nouveaux modèles d'affaires. À ce titre, les SGDN promettent de nouvelles sources de revenus pour les propriétaires de contenu. Cependant, certains de ces nouveaux modèles d'affaires doivent toujours être testés sur le marché et, comme nous avons pu le constater récemment dans la présumée «révolution des sites .com», certains pourraient ne pas s'avérer viables[106]. Même si les modèles d'affaires des SGDN sont viables et génèrent de nouveaux avantages, ils sont également portés à créer de nouveaux fardeaux pour les consommateurs.

Afin d'obtenir toutes les œuvres qu'ils convoitent, les consommateurs pourraient être contraints d'utiliser un certain nombre de

---

103. L. BYGRAVE et K. KOELMAN, «Privacy, Data Protection and Copyright», dans B. HUGENHOLTZ (éd.), *Copyright and Electronic Commerce: Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, La Haye: Kluwer Law International, 2000.
104. Il a été allégué que la Constitution américaine protège le droit à une lecture anonyme. Voir J. COHEN, «Right to Read Anonymously: A Closer Look at "Copyright Management in Cyberspace"», (1996) 28 *Conn. L. Rev.* 981. Pour un exposé sur l'anonymat en ligne dans le contexte canadien, voir I. KERR, «The Legal Relationship Between Online Service Providers and Users», (2001) 35 *Canadian Business Law Journal* 1 à 40.
105. BYGRAVE et KOELMAN, *supra*, note 103. Voir aussi J.J. BORKING, B.M.A. van ECK et P. SIEPEL, «Intelligent Software Agents: Turning a Privacy Threat into a Privacy Protector», La Haye: 1999, en ligne (anglais seulement): <http://www.ipc.on.ca/english/pubpres/papers/isat.htm>.
106. STEFIK, *supra*, note 13, p. 157.

systèmes d'information incompatibles. Cela pourrait imposer un fardeau technique et des coûts additionnels aux utilisateurs et devenir un obstacle à un accès facile au contenu en ligne[107].

Des pressions financières pourraient également se faire sentir. La Commission du droit d'auteur du Canada (CDA) a établi un prélèvement pour les supports d'enregistrement vierges fabriqués au Canada ou importés vers le Canada[108]. Si le contournement des droits d'auteur diminue considérablement à mesure que s'améliorent les technologies SGDN, il y a danger que la présence continue de pareil prélèvement se traduise par une double compensation des titulaires de droits, d'abord par le prélèvement même et ensuite à nouveau par les droits perçus par les SGDN.

6.0 L'AVENIR DES MPT

Ayant envisagé les récentes tendances en matière de MPT et de technologies SGDN, nous concluons notre première étude en jetant brièvement un coup d'œil sur l'avenir des MPT.

L'avenir regorge de points d'interrogation. Néanmoins, une chose qui est claire à partir des tendances récentes discutées précédemment, c'est que l'élaboration de SGDN à grande échelle exige la coopération d'un grand nombre de différents intéressés, y compris: i) les titulaires de droits d'auteur; ii) les exploitants de systèmes; iii) les fabricants de produits finals; et iv) les consommateurs. Ainsi, la réussite des nouvelles technologies SGDN exigera probablement la négociation d'accords parmi cette bande hétéroclite de groupes d'intérêts. Le processus de réalisation de normes et de protocoles acceptables pourrait, dans certains cas, s'échelonner sur plusieurs années. Par conséquent, l'adoption à grande échelle des SGDN pourrait être grandement retardée[109]. Il s'ensuit que l'adoption des MPT correspondantes pourrait également être considérablement repoussée. Ces délais pourraient mener à l'élaboration d'un nombre impossible à gérer de MPT isolées et provisoires de la part de ceux qui sont réticents à attendre la culmination du lent processus d'aménagement du consensus requis pour l'élaboration d'un nombre accru de SGDN généralisés. Une prolifération de MPT provisoires viendrait grandement diminuer l'interopérabilité entre les diverses technologies, phénomène que les consommateurs trouveraient frustrant et inacceptable.

107. *Ibid.*, p. 158.
108. *Tarif pour la copie privée, 2001-2002*.
109. CUNARD, *supra*, note 11, p. 3.

Bien que nous en soyons toujours à une étape où bon nombre de MPT existent et d'autres deviendront disponibles, la réussite des SGDN à grande échelle exige l'élaboration de systèmes d'information uniformes et interopérables. Trois approches possibles ont été proposées pour la création d'une architecture plus complète de protection de la copie. Ces approches sont les suivantes:

1) un jeu de technologies et d'obligations juridiques en cascade, selon lequel une MPT remettra seulement une œuvre protégée sous sa garde à une autre MPT lorsqu'elle obtient une assurance adéquate que la MPT en aval traitera l'œuvre de manière sécuritaire;

2) l'élaboration d'une architecture de MPT unique et complète pour le traitement des MPT qui comprenne des caractéristiques telles que le chiffrement, l'authentification, les filigranes, les mécanismes qui ne déchargeront que vers des sorties sécuritaires, et d'autres mécanismes du genre;

3) une exigence selon laquelle les titulaires de licences qui souhaitent mettre au point un produit dans un format particulier adopteraient une MPT correspondante par des liens vers des octrois de droits sur la propriété intellectuelle de la part de l'organisme de délivrance de licences sur ces technologies[110].

Même s'il est en principe possible que, un jour, l'une des propositions susmentionnées puisse mener à l'élaboration d'un SGDN à grande échelle parvenant à maintenir pour les droits d'auteur un fragile équilibre entre les droits privés et l'intérêt public[111], il va sans dire qu'aucune des propositions susmentionnées ne peut jamais empêcher le contournement éventuel des MPT. Néanmoins, il y a au moins deux approches générales que l'on estime pouvoir contribuer à atténuer la menace de contournement.

La première approche est d'ordre technologique. Dans le contexte de la gestion des droits numériques, on entend par *renouvellement* «le processus de délivrance d'un nouveau certificat au moyen de la même clé publique que pour le certificat antérieur» [Traduction

110. *Ibid.*, p. 10 et 11.
111. Malgré les pressions exercées par Stefik *et al.*, il vaut la peine de mentionner que très peu de chercheurs en propriété intellectuelle sont optimistes à propos de cette possibilité. Voir, p. ex., les personnes mentionnées précédemment, note 91.

libre]. Cela se veut un moyen de valider chaque interaction entre le dispositif d'exécution et l'œuvre protégée. Le certificat d'origine est obtenu par l'inscription d'un code d'enregistrement valide moyennant un paiement ultérieur. Cependant, compte tenu de la capacité de créer des certificats d'enregistrement frauduleux[112], un processus de validation des certificats sert à déterminer la fiabilité du certificat actuellement validé avant de le renouveler. Si le certificat est jugé invalide, soit par suite d'une altération ou d'une inclusion dans une liste de révocation des certificats[113], le certificat est révoqué plutôt que renouvelé. La révocation, dans ce contexte, renvoie à la capacité de désactiver un dispositif qui traite les œuvres assujetties au droit d'auteur si cet appareil a été piraté. La révocation des certificats empêche l'œuvre protégée d'être exécutée[114]. Le renouvellement et la révocation ont tous les deux leurs failles. Si le renouvellement se fait par voie de déchargements de logiciels, les utilisateurs peuvent être mécontents de devoir effectuer la mise à niveau. Ils peuvent également avoir des préoccupations au sujet de la vie privée et de la perte d'autonomie à l'égard de leur usage privé d'œuvres protégées par les règles du droit d'auteur[115]. La révocation est problématique dans la mesure où elle demeure sensible aux autres dispositifs de contournement qui masquent le fait que la mesure de protection technique a été piratée.

La seconde approche générale n'est pas de nature technologique mais bien de nature juridique. Cette approche comprend la

112. Un produit est «percé» lorsqu'un enregistrement de produit est «contrefait», c'est-à-dire que le processus de renouvellement est évité ou déjoué.

113. Une liste des certificats révoqués par suite de leur perçage ou de leur expiration.

114. Pour une explication plus approfondie à la fois du renouvellement et de la révocation dans le contexte de la gestion des droits numériques, voir le glossaire de la sécurité Internet d'Entrust (Entrust Internet Security Glossary), en ligne (anglais seulement): <http://www.entrust.com/security101/glossary.htm> (date de consultation: 8 avril 2002).

115. Cette pratique soulève la question de l'anonymat quant à élargir et à valoriser la commercialisation des idées et du contenu culturel. Afin d'encourager la participation au marketing des idées ou à leur diffusion au public (la base même d'une démocratie), les droits d'un individu à ne pas être associé publiquement à un élément particulier de contenu doivent être respectés. Voir, p. ex., A.W. BRANSCOMB, «Anonymity, Autonomy, and Accountability: Challenges to the First Amendment in Cyberspaces», (1995) 104 *Yale L.J.* 1639; A.M. FROOMKIN, «Anonymity and Its Enmities», (1995) *J. Online L.* art. 4; M.E. KATSH, «The First Amendment and Technological Change: The New Media Have a Message», (1990) 57 *Geo. Wash. L. Rev*. 1459; G.P. LONG, «Who Are You?: Identity and Anonymity in Cyberspace», (1994) 55 *U. Pitt. L. Rev.* 1177; et D.G. POST, «Pooling Intellectual Capital: Thoughts of Anonymity, Pseudonymity, and Limited Liability in Cyberspace», (1996) *U. Chi. Legal F*. 139.

création d'une interdiction sur le contournement d'une partie ou de la totalité des types de MPT (le tout accompagné d'une gamme circonscrite d'exceptions possibles)[116]. Cette approche est pleine d'autres difficultés qui seront examinées en profondeur dans notre seconde étude.

Avant de passer au contenu de la seconde étude, il est important de noter qu'une question fondamentale demeure en suspens, à savoir: *L'utilisation des MPT sera-t-elle aussi largement répandue que ce que l'on prévoit?*

Malheureusement, il n'y a aucune façon de prédire avec certitude la réponse à cette question puisque l'issue dépendra fort probablement de la réaction des consommateurs à l'univers dégroupé et payable à l'utilisation du contenu numérique à la fois en ligne et hors ligne. Et il est encore tôt pour se prononcer. Néanmoins, il faut se rappeler que, au début des années 1980, bon nombre d'entreprises qui ont vendu des applications logicielles utilisaient une forme de protection de la copie pour empêcher la copie des disques souples sur lesquels leurs applications étaient vendues. Une résistance massive des consommateurs face à cette approche a mené à l'abandon de cette MPT. Pourtant, les sociétés œuvrant dans le domaine des logiciels ont par la suite constaté que le risque à propos de la copie illicite se situait selon des limites acceptables[117].

Si les consommateurs trouvent les MPT fastidieuses, démesurément restrictives ou trop coûteuses à utiliser, ils pourraient en fait s'investir là où ça clique, forçant les fournisseurs de contenu à atténuer le recours aux MPT. C'est particulièrement vrai si l'utilisation des MPT plus nouvelles crée des problèmes de compatibilité qui empêchent le nouveau contenu (protégé par les MPT les plus à jour) d'être lu sur de l'équipement plus ancien, ou encore le contenu plus ancien (n'intégrant pas les plus récentes MPT) d'être lu sur de l'équipement plus nouveau, les deux scénarios constituant des issues probables si les MPT évoluent en marge d'un format numérique unique et cohérent à un rythme rapide.

---

116. Tel que discuté relativement à fond dans notre seconde étude, les variantes de cette approche ont déjà été adoptées dans des pays tels que les États-Unis et l'Union européenne.
117. P.B. HUGENHOLTZ, «Code As Code, Or The End Of Intellectual Property As We Know It», (1999) 6:3 *Maastricht J. of European & Comparative L.* 308. Voir en ligne (anglais seulement): <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/MAASTRIC.DOC> (date de consultation: 2 juillet 2002).

Une importante observation doit être signalée à l'égard de toute tentative de prédire l'avenir des MPT. Compte tenu de l'incertitude d'un si grand nombre de facteurs nécessaires à la réussite à long terme de l'utilisation des MPT comme moyen de protéger les droits à la propriété intellectuelle d'un contenu numérique, il semblerait qu'une grande prudence doive être manifestée de la part des décideurs qui étudient une intervention juridique immédiate à ce qui demeure une technologie relativement méconnue, voire à peine naissante. Les ramifications de politiques de l'approche juridique exposée dans notre seconde étude reposeront dans une certaine mesure sur cette observation.

Vol. 15, nº 2

Les conditions d'existence du droit d'auteur: n'oublions pas l'auteur et sa créativité!

Madeleine Lamothe-Samson*

1. Introduction 621

2. Existence d'un objet susceptible d'être protégé par droit d'auteur 622

2.1 Catégories 622

2.1.1 Œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques 622

2.1.2 Autres objets du droit d'auteur 624

2.2 «Nationalité» de l'objet du droit d'auteur 626

2.3 Fixation matérielle 628

2.3.1 Œuvres pour lesquelles la fixation matérielle est requise par la Loi 629

2.3.2 Œuvres pour lesquelles la fixation matérielle n'est pas requise par la Loi 630

© Madeleine Lamothe-Samson, 2002.

* Avocate du cabinet Ogilvy Renault. L'auteure tient à remercier chaleureusement Mᵉ Claude Brunet pour ses précieux commentaires.

2.4 Le principe de la séparation de l'idée et de l'expression. 632

2.4.1 En général 632

2.4.2 La théorie de la fusion 634

3. Conditions fondamentales du droit d'auteur 636

3.1 L'œuvre doit être créée par un «auteur» 636

3.1.1 Indications de la nécessité d'un auteur dans la *Loi sur le droit d'auteur* 637

3.1.2 Là où la Loi s'écarte de ce principe 638

3.2 L'œuvre doit être originale 641

3.2.1 En général 641

3.2.2 Le cas des compilations 643

4. Conclusion 651

1. INTRODUCTION

Le droit d'auteur est un droit purement statutaire, ce qui signifie que tout droit que possède un auteur (ou autre titulaire de droit d'auteur) sur une œuvre provient exclusivement de la *Loi sur le droit d'auteur* (la «Loi»)[1].

Les conditions d'existence de ce droit d'auteur sont assez complexes. Les deux plus fondamentales sont que l'œuvre émane d'une personne (l'auteur) et qu'elle soit «originale».

Le concept d'«originalité» a fait l'objet de plusieurs débats par le passé et est aujourd'hui au cœur de l'économie et de la politique du droit d'auteur. L'interprétation qui est faite de ce concept a été influencée par deux lignes de pensée. D'un côté, l'approche dite anglo-saxonne, encline à protéger ceux et celles qui ont déployé temps, argent et énergie dans la production d'œuvres intellectuelles utiles et, de l'autre, l'approche dite civiliste, selon laquelle l'auteur et son lien avec l'œuvre créative sont au cœur du régime de droit d'auteur. Le vocabulaire utilisé pour décrire cet aspect de la propriété intellectuelle est un bon indicateur de cette différence culturelle: le mot «copyright» est utilisé en anglais alors que les expressions «droit d'auteur», «derecho de autor», «direito do autor», *etc.* sont utilisées dans les pays de droit civil. Au Canada, la *Loi sur le droit d'auteur*, *Copyright Act* dans sa version anglaise, a été inspirée par ces deux approches et est unique en son genre, à l'image d'un pays où deux systèmes de droit cohabitent. Cet article porte sur l'importance de préserver ce «caractère distinct» de la loi canadienne, ainsi que sur les dangers d'adopter une approche purement anglo-saxonne dans l'interprétation des conditions d'existence du droit d'auteur.

En premier lieu, les conditions préalables d'existence du droit d'auteur seront abordées. Ces conditions sont que l'œuvre (ou autre

1. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-45, art. 89; *Canadian Admiral Corporation Ltd.* c. *Rediffusion, Inc.*, [1954] R.C. de l'É. 382, 390 (C. de l'É.) [ci-après *Canadian Admiral*]; *Compo Co.* c. *Blue Crest Music Inc.*, [1980] 1 R.C.S. 357 (C.S.C.).

objet «candidat» à la protection par droit d'auteur) fasse partie de l'une ou de plusieurs des catégories d'objets protégés par la Loi, que cette œuvre soit protégeable au Canada si elle est d'origine étrangère, qu'elle soit parfois fixée matériellement et qu'elle constitue l'expression d'une idée, et non pas l'idée elle-même.

En second lieu, seront abordées les deux conditions de protection les plus fondamentales: l'existence d'un auteur et le caractère «original» de l'œuvre.

2. EXISTENCE D'UN OBJET SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PROTÉGÉ PAR DROIT D'AUTEUR

2.1 Catégories

2.1.1 Œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Traditionnellement, seules les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques faisaient l'objet d'une protection en vertu de la Loi. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les tribunaux canadiens ont, autant que faire se peut, interprété ces quatre catégories de façon libérale, afin que soient incluses de nouvelles formes d'expression telles que les programmes d'ordinateur (le code source et le code objet étant en effet considérés comme des œuvres littéraires). Le législateur a tôt fait d'emboîter le pas, en ajoutant des éléments à la liste d'exemples d'œuvres protégées contenue dans la Loi. Dans cette liste se retrouvent les compilations, les conférences, les œuvres dramatico-musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences[2]. La Loi prévoit également une liste d'exemples pour la plupart des catégories d'œuvres.

Œuvres littéraires

La Loi ne définit pas le concept d'«œuvre littéraire», mais contient une liste d'exemples de ce qui fait partie de cette catégorie. Pour l'application de la Loi, sont donc considérés comme «littéraires» les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'œuvres littéraires[3]. Pour qu'une œuvre soit considérée «littéraire»

2. Art. 2 «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale».
3. Art. 2 «œuvre littéraire». La notion de compilation sera abordée plus loin.

au sens de la Loi, il n'est pas nécessaire que cette œuvre présente un «mérite» littéraire, mais elle doit au moins avoir la «qualité» de ce qui est littéraire. En conséquence, la catégorie comprend tout ce qui est par écrit ou imprimé. Le support lui-même (papier, disquette ou autre) est sans importance[4]. Cependant, la Loi ne protège pas les courtes combinaisons de lettres ou de mots telles que les marques de commerce[5].

Œuvres dramatiques

La catégorie «œuvres dramatiques» comprend «les pièces pouvant être récitées, les œuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les œuvres cinématographiques et les compilations d'œuvres dramatiques»[6].

Depuis les années 1990, dans le but de répondre à la popularité grandissante de la danse contemporaine et en réponse au lobbying des chorégraphes, la Loi précise qu'il n'est pas nécessaire qu'une «œuvre chorégraphique» ait un sujet pour que celle-ci soit protégée[7]. La Loi n'offre cependant pas cette précision pour les «pièces pouvant être récitées» et les pantomimes. Il nous est donc permis de se demander, tout comme le professeur Vaver, si cela signifie que les pantomimes et autres œuvres dramatiques doivent avoir un sujet, un «story line», pour être protégées[8].

La définition d'«œuvres dramatiques» comprend également les «œuvres cinématographiques»[9], auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie, qu'elles soient accompagnées ou non d'une bande sonore[10]. Bien que leurs conclusions ne soient pas entièrement dépourvues d'incer-

4. D. VAVER, *Copyright*, *Essentials of Canadian Law*, Toronto: Irwin Law, 1990, p. 33.
5. Ex. *Exxon Corp*. c. *Exxon Insurance Consultants International Inc*., [1982] Ch. 119 (C.A.) (Litige à savoir si le mot inventé EXXON peut être protégé par droit d'auteur).
6. Art. 2 «œuvre dramatique».
7. Art. 2 «œuvre chorégraphique».
8. D. VAVER, *supra*, note 4, p. 37.
9. Il est étonnant de voir une expression archaïque telle qu'«œuvres cinématographiques» dans la Loi, alors que nous venons de passer à travers tant de périodes de révision de la Loi. Le législateur se refuse pourtant à adopter l'expression «œuvres audiovisuelles», beaucoup plus adaptée à la réalité actuelle.
10. Art. 2 «œuvre cinématographique».

titude, la plupart des observateurs semblent s'entendre pour dire que cette définition comprend les films enregistrés de façon électronique sur des supports tels que les vidéocassettes et les cédéroms.

Œuvres musicales

Une «œuvre musicale» est décrite comme:

> Toute œuvre ou toute composition musicale, – avec ou sans paroles – et toute compilation de celles-ci.[11]

Il est à noter que le droit d'auteur sur une œuvre musicale est différent du droit d'auteur sur l'exécution de cette œuvre musicale par un musicien. L'interprète possède un droit d'auteur sur sa prestation, c'est-à-dire sur l'exécution particulière qu'il fait d'une œuvre, indépendamment du droit d'auteur se rattachant à l'œuvre interprétée[12].

Œuvres artistiques

Sont considérées comme «œuvres artistiques» les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques[13].

Cette liste n'est pas exhaustive. Il a même été déclaré que les œuvres exprimées visuellement, plutôt que de façon littéraire, musicale ou dramatique, font presque automatiquement partie de la catégorie des «œuvres artistiques»[14].

2.1.2 Autres objets du droit d'auteur

Prestations

La Loi définit le concept de «prestation» comme suit:

---

11. Art. 2 «œuvre musicale».
12. Le droit d'auteur dans les «prestations» est abordé plus loin.
13. Art. 2 «œuvre artistique».
14. *DRG Inc.* c. *Datafile Ltd.*, [1988] 2 C.F. 243, 253 (F.C.T.D.), conf. par (1991), 35 C.P.R. (3d) 243 (C.F.A.). (Dans cette affaire, des étiquettes de couleur pour le classement des dossiers ont été considérées comme des «œuvres artistiques» au sens de la Loi. Toutefois, la Cour a jugé que les dessins n'étaient pas protégés par droit d'auteur puisqu'ils pouvaient être enregistrés comme dessins industriels.)

> «Prestation» Selon le cas, que l'œuvre soit encore protégée ou non et qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque ou non:
>
> a) l'exécution ou la représentation d'une œuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;
>
> b) la récitation ou la lecture d'une œuvre littéraire par celui-ci;
>
> c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d'une œuvre préexistante.[15]

Les interprètes bénéficient d'un droit d'auteur en vertu des articles 15 à 17 de la Loi. Ce droit d'auteur consiste en un droit exclusif de faire certains actes liés à la prestation, ce qui inclut sa communication au public par télécommunication, son exécution en public, sa fixation sur un support matériel quelconque, la reproduction de toute fixation de celle-ci qui aurait été faite sans l'autorisation de l'interprète, la location d'un enregistrement sonore de cette performance, ainsi que l'autorisation d'effectuer les actes ci-dessus mentionnés[16].

Enregistrements sonores

Un enregistrement sonore est défini comme un «enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une œuvre et fixés sur un support matériel quelconque»[17]. Il est important de comprendre qu'un enregistrement sonore fait l'objet d'un droit d'auteur, indépendamment du droit d'auteur qui pourrait exister sur la musique, les paroles ou la prestation enregistrées. Cela signifie qu'un enregistrement sonore peut être l'objet d'un droit d'auteur même si l'œuvre sous-jacente ne fait pas l'objet d'un droit d'auteur, ou si le droit d'auteur sur l'œuvre sous-jacente est expiré. Il est également à noter que la bande sonore d'une œuvre cinématographique, lorsqu'elle accompagne celle-ci, est exclue de la définition d'«enregistrement sonore». En effet, les bandes sonores font partie de la définition d'«œuvre cinématographique» aux fins de leur protection par droit d'auteur[18].

---

15. Art. 2 «prestation».
16. Par. 15(1).
17. Art. 2 «enregistrement sonore».
18. Art. 2 «enregistrement sonore» et «œuvre cinématographique».

Le droit d'auteur sur un enregistrement sonore comprend le droit exclusif de publier pour la première fois la totalité ou une partie importante de l'enregistrement, d'en reproduire la totalité ou une partie substantielle sur un support matériel quelconque, de le louer (ou d'en louer une partie substantielle), ainsi que d'autoriser ces actes[19].

Signaux de communication

L'article 21 de la Loi stipule qu'un radiodiffuseur possède un droit d'auteur sur le signal de communication qu'il émet. Cela inclut le droit exclusif de fixer le signal de communication sous une forme matérielle quelconque, d'en reproduire toute fixation faite sans autorisation, d'autoriser un autre diffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission, d'exécuter en public un signal de communication télévisuelle en un lieu accessible au public moyennant droit d'entrée, ainsi que d'autoriser l'un ou l'autre de ces actes[20]. Un signal de communication est susceptible d'être protégé par droit d'auteur même si l'objet de la diffusion n'est pas sujet à telle protection[21].

Si on peut facilement concevoir qu'une grille de programmation radio ou télé est une compilation elle-même protégeable d'œuvres diverses, il est plus difficile de considérer un signal de communication comme une «création originale», objet fondamental du droit d'auteur, et raison pour laquelle il a été créé. Octroyer un droit d'auteur aux émetteurs de signaux de communication est sans contredit une dérogation importante aux principes fondamentaux du droit d'auteur.

2.2 «Nationalité» de l'objet du droit d'auteur

À l'origine, un droit d'auteur était seulement octroyé aux citoyens ou sujets du pays dans lequel l'œuvre était publiée pour la première fois. Puisqu'il n'existait aucune protection internationale, les œuvres pouvaient facilement être piratées. Les besoins grandissants de protection des œuvres à l'étranger ont incité plusieurs pays à négocier des accords bilatéraux et, éventuellement, multilatéraux.

19. Par. 18(1).
20. Par. 21(1).
21. À titre d'exemple, les signaux de communication d'un match de hockey peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur même si la Loi ne s'applique pas au match lui-même.

La *Convention de Berne pour la protection d'œuvres littéraires et artistiques*[22] en est un bon exemple. En plus des accords internationaux spécifiques au droit d'auteur, les accords commerciaux internationaux, devenus de plus en plus importants, ont commencé à intégrer des dispositions relatives au droit d'auteur. *L'Accord de libre échange nord-américain* (ALÉNA) et *l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ADPIC), qui fait partie des textes juridiques de l'Organisation mondiale du commerce, font partie de cette catégorie.

Au Canada, les accords internationaux n'ont pas, par eux-mêmes, d'effets exécutoires. En l'absence de lois pour mettre en œuvre ces traités ou accords, leur signature par le Canada ne change pas le droit interne canadien. Les traités sur le droit d'auteur n'ont donc d'effet au Canada que si cela est prévu dans la Loi, telle que modifiée de temps à autre. Conséquemment, les auteurs étrangers sont protégés au Canada, non pas grâce à l'existence de ces accords et traités, mais parce que cela est prévu dans la Loi.

En vertu de l'article 5 de la Loi, les œuvres créées par des citoyens ou résidents habituels du Canada sont protégées au Canada. La même règle s'applique aux œuvres dont la publication a eu lieu pour la première fois au Canada. De plus, l'article 5 étend cette protection aux citoyens, sujets ou résidents habituels d'un pays signataire[23].

La Loi protège également les œuvres dont la première publication a eu lieu dans un pays signataire, en autant que suffisamment d'exemplaires soient disponibles pour satisfaire la demande raisonnable du public[24].

Les autres objets du droit d'auteur, soit les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication ont des critères de protection différents[25].

---

22. 9 septembre 1886, 828 R.T.N.U. 222 [ci-après «*Convention de Berne*»].
23. Un «pays signataire» est un pays partie à la *Convention de Berne* ou à la *Convention universelle* ou membre de l'OMC (art. 2 «pays signataires»).
24. Par. 5(1)(i). Est réputée avoir été publiée pour la première fois dans un pays signataire l'œuvre qui y est publiée dans les 30 jours qui suivent sa première publication dans un autre pays (par. 5(1.1)). De plus, lorsqu'un pays devient membre de la *Convention de Berne* ou de l'OMC, la Loi s'applique rétroactivement aux œuvres qui n'étaient pas protégées auparavant (par. 5(1.01) et 5(1.03)). La règle précédente ne s'applique cependant pas aux pays qui deviennent membres de la *Convention universelle*.
25. Voir par. 15(2) et 15(3) (prestations), par. 18(2) et 18(3) (enregistrements sonores), et par. 21(2) et 21(3) (signaux de communication).

2.3 Fixation matérielle

Dans l'arrêt *Canadian Admiral Corporation Ltd* c. *Rediffusion, Inc.*, on affirme que:

> For copyright to subsist in a "work", it must be expressed to some extent in some material form, capable of identification and having a more or less permanent endurance.[26]

Depuis cette déclaration de la Cour de l'Échiquier du Canada, il a souvent été tenu pour acquis que la fixation matérielle était une condition *sine qua non* du droit d'auteur[27]. Cette présomption doit cependant être nuancée. L'arrêt *Canadian Admiral* a été rendu en 1954, alors que la Cour avait à déterminer si une radiodiffusion en direct pouvait être considérée comme une «œuvre dramatique». À cette époque, la *Loi sur le droit d'auteur*[28] n'offrait aucune protection spécifique aux signaux de communication ou aux radiodiffusions. De plus, l'étendue de la protection était plus étroite qu'elle ne l'est maintenant: la manière dont chaque catégorie d'œuvres était définie faisait en sorte qu'il était difficile de ne pas conclure en l'existence d'une condition stricte de fixation matérielle[29].

Cependant, puisque le droit d'auteur est un droit purement statutaire, il importe d'examiner la Loi, telle qu'elle se lit de nos jours, avant de sauter à la conclusion que toute œuvre doit avoir été fixée matériellement pour bénéficier d'une protection.

La *Convention de Berne* réserve aux législations des pays membres la faculté de déterminer qu'une œuvre ne sera pas protégée tant qu'elle n'a pas été fixée sur un support matériel[30]. L'article 5 de la Loi canadienne, qui énumère les conditions générales d'existence du droit d'auteur, ne mentionne pas la fixation matérielle comme étant une condition, pas plus que ne le fait l'article 2, qui définit l'expression «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale». L'article 2 contient plutôt l'expression «quels qu'en soit le mode ou la forme d'expression». *Le Petit Robert* définit ces concepts comme suit:

> «Mode»: forme particulière sous laquelle se présente un fait, s'accomplit une action.

26. *Canadian Admiral*, *supra*, note 1, p. 394.
27. Ex.: *Gould Estate* c. *Stoddart Publishing Co.* (1996), 30 O.R. (3d) 520 (Gen. Div.), conf. par (1998), 39 O.R. (3d) 545 (C.A.).
28. S.R.C. 1927, c. 32.
29. *Canadian Admiral*, *supra*, note 1, p. 394.
30. *Convention de Berne*, art. 2(2).

> «Forme»: manière variable dont une notion, une idée, un événement, une action, un phénomène se présente; manière dont une pensée, une idée s'exprime.

Donc, ni un «mode» ni une «forme» d'expression n'excluent les manières de s'exprimer non fixées matériellement. L'article 2 de la Loi ne précise d'ailleurs pas que cette forme doive être «matérielle».

Il est entendu que la nature même de certaines œuvres rend la fixation matérielle nécessaire. Autrement, ces œuvres n'existeraient pas. Mais toute expression d'idées n'est pas nécessairement fixée matériellement. Les discours, les improvisations et autres œuvres orales, par exemple, constituent des formes ou modes d'expression d'idées, mais ne sont pas fixés matériellement préalablement à leur présentation au public. Ces formes d'expressions sont-elles néanmoins protégées par droit d'auteur? La réponse se trouve souvent dans les dispositions de la Loi qui sont spécifiques à ces types d'expression. Dans les faits, la plupart des œuvres doivent être fixées matériellement, que ce soit parce que leur nature le requiert, ou parce que la Loi le prévoit. Dans les autres cas, il faut probablement conclure que la «forme» ou le «mode» d'expression est protégé, même en l'absence de fixation matérielle.

La section suivante contient des exemples d'œuvres pour lesquelles la fixation matérielle est requise par la Loi et des exemples d'œuvres pour lesquelles la fixation matérielle n'est pas requise. Les œuvres requérant une fixation matérielle de par leur nature (les photographies, les peintures et les sculptures, par exemple) ne sont pas considérées.

2.3.1 Œuvres pour lesquelles la fixation matérielle est requise par la Loi

Programmes d'ordinateur

Un «programme d'ordinateur» est défini comme un «ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat particulier»[31]. Malgré cette définition très large, il est logique de pen-

31. Art. 2 «programme d'ordinateur».

ser que pour qu'un programme d'ordinateur puisse remplir les fonctions pour lesquelles il est créé, celui-ci doive généralement être matériellement fixé dans une forme qui convienne à ses fonctions.

Pièces pouvant être récitées, œuvres chorégraphiques ou pantomimes

Dans la définition d'«œuvre dramatique», la Loi requiert que l'arrangement scénique ou la mise en scène soit fixée «par écrit ou autrement»[32]. Cela signifie que les chorégraphies ou pantomimes improvisées, par exemple, ne sont pas protégées[33]. Mais comment fixer matériellement un arrangement scénique ou une mise en scène? La solution prudente est de filmer la prestation au moment où elle se déroule, afin que l'arrangement scénique ou la mise en scène soit reproduite sur support audiovisuel.

2.3.2 Œuvres pour lesquelles la fixation matérielle n'est pas requise par la Loi

Conférences

Le législateur considère que les conférences sont des objets du droit d'auteur[34]. Sont assimilés à une «conférence» les allocutions, les discours et les sermons[35], et la Loi n'impose pas la fixation matérielle préalable comme condition de protection. Il en est de même pour la *Convention de Berne*[36].

32. Art. 2 «œuvre dramatique».
33. L'auteur et interprète d'une telle improvisation est cependant susceptible de recevoir une protection en vertu des dispositions applicables aux prestations.
34. Art. 2 «toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale».
35. Art. 2 «lecture».
36. *Convention de Berne*, art. 2(1):
    Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, tel que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. [nos soulignés].

La question demeure à savoir si les allocutions, discours et sermons peuvent être spontanés ou improvisés tout en bénéficiant de la protection de la Loi. La rare jurisprudence disponible sur la question des conversations spontanées tend à favoriser une réponse négative à cette question.

Dans *Gould Estate* c. *Stoddart Publishing Co.*, la Ontario Court (General Division) a refusé à la succession de l'interviewé la reconnaissance d'un droit d'auteur dans des conversations orales enregistrées, puisque ces conversations n'avaient pas été fixées matériellement avant d'être captées sur support audio. La Cour a plutôt conclu que c'est la personne qui prend des notes et fait rapport de cette conversation qui est l'auteur du rapport et titulaire du droit d'auteur sur le rapport[37]. La décision de la Cour de nier l'existence d'un droit de l'interviewé était aussi basée sur la nature spontanée des déclarations de l'interviewé:

> Here too, the nature of the interview, conducted in informal settings – at an empty Massey Hall, at the home of Gould's mother and on vacation in the Bahamas – was such that it was intended to be casual, to catch the spontaneity of Gould when he was relaxing.... *Gould was not delivering a structured lecture or dictating to Carroll*.... Gould was making offhand comments that he knew could find their way into the public domain. This is not the kind of discourse which the Copyright Act intended to protect.[38] [Les italiques sont nôtres.]

À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de conclure que l'expression orale n'a pas, pour être protégée, à avoir été fixée matériellement avant d'être présentée publiquement, mais que les œuvres orales doivent avoir fait l'objet d'une certaine «préparation». Les conversations et autres propos spontanés ne sont probablement pas couverts par la Loi. Cependant, une conférence (concept qui englobe les allocutions, discours ou sermons) qui n'a pas été entière-

37. *Gould Estate* c. *Stoddart Publishing Co*., *supra*, note 27, à la p. 529. La Cour a cependant précisé que ce principe ne s'applique pas au simple exécutant qui ne fait que mettre sur papier ce qui lui est dicté par son supérieur. Voir également, au même effet, *Hager* c. *ECW Press Ltd*., [1999] 2 C.F. 287 (reprenant les enseignements de l'arrêt *Gould* selon lesquels la personne qui consigne sous une forme permanente les déclarations orales obtient le droit d'auteur sur celles-ci).

38. *Ibid.*, p. 530. La Cour d'appel de l'Ontario, tout en confirmant la décision, a remis en question les limites imposées par le juge de première instance. Selon la Cour d'appel, l'interviewer était sans l'ombre d'un doute l'auteur du livre résultant de l'entretien, cela lui conférait un droit d'auteur sur le livre et cela lui suffisait à régler la question (à la p. 553 du jugement en appel, *supra*, note 27).

ment fixée, mais qui a été structurée à l'avance par son auteur, est fort probablement protégée par droit d'auteur, indépendamment du fait que la personne qui a donné la conférence puisse également revendiquer un droit d'auteur en vertu de la protection offerte aux prestations.

Œuvres musicales

Toute œuvre ou toute composition musicale – avec ou sans paroles – et toutes compilations de celles-ci est une «œuvre musicale» au sens de la Loi. Il n'est donc pas nécessaire que l'œuvre musicale soit matériellement fixée pour bénéficier de la protection de la Loi. Les improvisations musicales sont donc protégées.

Prestations

Le droit d'auteur sur les prestations comprend le droit exclusif de fixer cette prestation sur un support matériel quelconque, si elle n'est pas déjà fixée[39]. Cela veut clairement dire que la fixation matérielle n'est pas un prérequis à l'existence du droit d'auteur sur les prestations.

Signaux de communication

Le droit d'auteur sur les signaux de communication comprend le droit exclusif de fixer ce signal ou toute partie de celui-ci[40]. Donc, la radiodiffusion en direct d'un événement ferait vraisemblablement l'objet d'un droit d'auteur, même dans l'optique (improbable) où cet événement ne serait pas simultanément enregistré.

Puisque le droit d'auteur est un droit purement statutaire, il ne devrait pas y être ajouté un prérequis de fixation matérielle lorsque cette condition ne se retrouve pas de façon expresse dans la Loi.

2.4 Le principe de la séparation de l'idée et de l'expression

2.4.1 En général

Le droit d'auteur protège l'expression de l'idée, et non l'idée elle-même. Si les lois sur le droit d'auteur protégeaient également les

39. Par. 15(1) a)(iii).
40. Par. 21(1) a).

idées, il serait possible d'obtenir un monopole sur une idée, ce qui ne serait aucunement justifiable: cela aurait pour effet de freiner la diffusion des idées, diffusion qui est essentielle à l'évolution d'une société:

> It is... an elementary principle of copyright law that an author has no copyright in ideas but only in his expression of them. The law of copyright does not give him any monopoly in the use of ideas with which he deals or any property in them, even if they are original. His copyright is confined to the literary work in which he expressed them. *The ideas are public property, the literary work is his own. Everyone may freely adopt and use the ideas but no one may copy his literary work without his consent*.[41] [Les italiques sont nôtres.]

Donc, les lois sur le droit d'auteur protègent la façon dont ces idées sont exprimées, en octroyant à l'auteur un droit exclusif de reproduire, représenter publiquement, publier, traduire, adapter, communiquer... l'œuvre[42].

Voici des exemples de cette séparation entre l'idée et l'expression de celle-ci: une méthode pour perdre du poids en 10 jours n'est pas protégeable, mais il peut exister un droit d'auteur sur le manuel d'instructions dans lequel cette méthode est décrite. Il n'y a pas de protection dans l'idée d'une histoire d'amour, mais la façon dont l'auteur d'un roman a agencé les mots pour communiquer cette histoire d'amour au public peut bénéficier d'une protection en vertu de la Loi. La personne qui est interviewée et qui fournit à l'interviewer de la matière (des idées) qui est plus tard utilisée pour écrire un article ne possède pas de droit d'auteur sur les articles: le titulaire du droit d'auteur est l'auteur des articles, la personne «qui a mis les idées en forme»[43].

Lorsque le nombre de façons d'exprimer une idée est très limité, ou lorsqu'il n'y a qu'une façon d'exprimer une idée, l'idée et l'expression de celle-ci sont si intimement liées qu'elles sont difficilement dissociables l'une de l'autre. Il devient alors malaisé d'évaluer quelle partie d'une œuvre donnée est protégée et, lorsque l'œuvre a été reproduite, si c'est l'idée ou l'œuvre qui l'a été.

---

41. *Moreau* c. *St. Vincent*, [1950] R.C. de l'É. 198, 203 (C. de l'É.).
42. L'article 3 contient une liste complète des actes exclusivement réservés au titulaire du droit d'auteur.
43. Ex. *Donohue* c. *Allied Newspapers Ltd*., [1938] 3 Ch. 106, 109: «Who has clothed the ideas in form».

2.4.2 La théorie de la fusion

Quand il n'y a qu'une façon d'exprimer une idée, il n'est pas justifié d'octroyer à l'auteur de l'expression un monopole sur celle-ci, puisque cela revient à lui octroyer un monopole sur l'idée. Ces principes, appliqués à des œuvres telles que les programmes d'ordinateur, ont donné naissance, dans la jurisprudence américaine, à la théorie dite de la «fusion», ou «merger theory»[44]. Un logiciel, lorsque considéré dans son ensemble, constitue souvent une expression originale d'idées. Cependant, lorsque la violation du droit d'auteur sur ce logiciel est alléguée, le tribunal est forcé de déterminer quelles parties de cette «œuvre globale originale» sont en fait protégées, et quelles parties peuvent être reproduites par des tiers. L'interface usager est la partie d'un logiciel où les idées et l'expression de celles-ci sont le plus susceptibles d'entrer en «fusion». En effet, plusieurs éléments de l'interface usager sont en fait des idées plutôt que des expressions d'idées, ou font partie du domaine public.

Le passage suivant résume bien l'essentiel de la théorie de la fusion:

> Even if the expression originated with the author, the expression of the idea is not copyrightable if the expression does no more than embody elements of the idea that are functional in the utilitarian sense.[45]

Les tribunaux canadiens se sont d'abord montrés réticents à appliquer la théorie de la fusion. Madame la juge Reed, de la Cour fédérale, a déjà déclaré ce qui suit:

> In any event, I have not been persuaded that there is a merger of the idea and the expression thereof in a computer program. The fact that a program can be written in a variety of different forms, that the same programmer would not write a program the same way if he or she were to start anew a second time, that the programmer is indifferent to the medium in which the programme is embodied, all indicate that computer programs do not fall within the merger exception to copyrightable subject-matter (*if such exception exists*).[46]
> [Les italiques sont nôtres.]

44. Ex. *Apple Computer* c. *Microsoft Corporation*, 32 U.S.P.Q (2d) 1087 (9th Cir. 1994), p. 1092-1093.
45. *Lotus* c. *Paperback*, 740 F. Supp. 37 (D. Mass. 1990), p. 57-58.
46. *Apple Computer Inc.* c. *Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173, 190, conf. par *Mackintosh Computers Ltd.* c. *Apple Computer Inc.*, [1990] 2 R.C.S. 209, 261, juge Cory [ci-après *Apple*].

Il est important de préciser que, dans ce cas, la Cour n'avait pas à se prononcer sur l'application de la théorie de la fusion aux interfaces usager: elle avait à décider si cette théorie s'applique ou non aux codes source et objet.

L'arrêt *Delrina Corporation* c. *Triolet Systems Inc.*[47] est le premier arrêt où une cour canadienne s'est prononcée sur une possible application de la théorie de la fusion aux interfaces usager. Le juge O'Leary de la Ontario Court (General Division) a exprimé l'opinion qu'une analyse de contrefaçon ne devrait porter que sur les éléments faisant l'objet d'un droit d'auteur (par exemple, éléments originaux, qui constituent l'expression d'idées et non les idées elles-mêmes, qui ne font pas partie du domaine public et qui ne sont pas dictées par des contraintes fonctionnelles):

> Whether a Canadian court should adopt the abstraction-filtration-comparison method in deciding an action for copyright infringement or some other similar method, it seems clear that before a computer program or some part of it can be held to be copyrightable, some method must be found to weed out or remove from copyright protection those portions which, for the various reasons already mentioned, cannot be protected by copyright. After the portions that are not copyrightable have been filtered out, there may or may not be any kernels or golden nuggets left to which copyright can attach.[48]

Avant d'appliquer ce test de l'abstraction, de la filtration et de la comparaison aux faits devant lui, le juge O'Leary a rappelé quelques principes généraux applicables aux lois sur le droit d'auteur. L'un de ces principes est le suivant:

> If an idea can be expressed in only one or in a very limited number of ways, then copyright of that expression will be refused for it would give the originator of the idea a virtual monopoly on the idea. In such case, *it is said that the expression merges with the idea and thus is not copyrightable*.[49]
> [Les italiques sont nôtres.]

47. (1993), 47 C.P.R. (3d) 1 (Ont. Gen. Division).
48. *Ibid.*, p. 37.
49. *Ibid.*, p. 41.

La Cour d'appel de l'Ontario, en confirmant la décision du juge de première instance, a ajouté ce qui suit:

> The merger notion is a natural corollary to the idea/expression distinction which... is fundamental in copyright law in Canada, England and the United States. Clearly, if there is only one way or a very limited number of ways to achieve a particular result in a computer program, to hold that way or ways are protectable by copyright could give the copyright holder a monopoly on the idea or function itself.[50]

Donc, la Cour d'appel de l'Ontario a clairement indiqué qu'elle considérait la théorie de la fusion comme faisant partie de la loi canadienne. La Cour d'appel a refusé de renverser la décision du juge de première instance, qui avait décidé de nier l'existence du droit d'auteur sur des éléments du logiciel fabriqué par Delrina, tels que certains «noms» d'items sur lesquels l'interface se rapporte (parce qu'ils sont les mots logiques à utiliser), certaines parties du code source (parce qu'utilisés par toute la communauté HP3000), *etc.*[51].

Maintenant que les conditions préalables à l'existence du droit d'auteur ont été abordées, seront maintenant examinées les conditions fondamentales de cette protection: l'existence d'un auteur et l'originalité.

3. CONDITIONS FONDAMENTALES DU DROIT D'AUTEUR

Deux conditions fondamentales doivent être présentes pour qu'il existe un droit d'auteur. Un être humain (l'auteur) doit être à l'origine de l'œuvre, et l'œuvre doit être originale.

3.1 L'œuvre doit être créée par un «auteur»

Il peut sembler curieux, pour ceux qui ont été élevés dans un contexte de droit d'auteur, d'avoir à se rappeler que l'existence d'un auteur est une condition essentielle de la protection. En fait, cette condition est inhérente à la nature même de la protection. Malheu-

50. *Delrina Corp.* c. *Triolet Systems Inc.* (2002), 17 C.P.R. (4th) 289, 307 (Ont. C.A.) (juges Morden, Carthy, MacPherson). *Une requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada a été déposée par Delrina le 30 avril 2002 (dossier nº 29190) et refusée le 28 novembre 2002.
51. *Ibid.*, p. 307-308.

reusement, des modifications récentes (et moins récentes) à la Loi ont contribué à affaiblir ce principe, au point où il est maintenant souvent nécessaire d'insister sur le fait que le concept de «droit d'auteur» englobe le concept d'«auteur». Avant d'aborder ces modifications, les dispositions de la Loi indiquant que l'existence d'un auteur est essentielle à la protection seront passées en revue.

3.1.1 Indications de la nécessité d'un auteur dans la Loi sur le droit d'auteur

Premier titulaire du droit d'auteur

La Loi prévoit que, sous réserve d'autres dispositions, «l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre»[52]. Cela signifie que lorsque la Loi ne prévoit pas le contraire, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci. Sous-jacent à cela est le principe selon lequel chaque œuvre doit émaner d'un auteur. Autrement, le législateur aurait pris la peine de désigner, pour chaque type d'œuvres protégées, le titulaire du droit d'auteur sur celles-ci.

Durée du droit d'auteur

En règle générale, la durée du droit d'auteur est la vie de l'auteur, plus 50 ans[53]. Dans le cas des œuvres créées en collaboration, la règle est que le droit d'auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des co-auteurs, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès[54]. Considérant que la durée de la protection dépend, en règle générale, de la durée de la vie de l'auteur, il est logique de conclure que la Loi est essentiellement destinée à protéger les œuvres créées par des êtres humains.

Droits moraux

Certains droits se rattachent non seulement à l'œuvre elle-même, mais aussi à la personnalité de son auteur, au point d'y être intimement liés. Le premier de ces droits est le droit à l'intégrité de l'œuvre, qui protège l'auteur contre les déformations, mutilations ou autres modifications à l'œuvre, ou son usage en liaison avec un pro-

52. Par. 13(1).
53. Art. 6.
54. Par. 9(1).

duit, une cause, un service ou une institution, d'une manière préjudiciable à son honneur ou à sa réputation[55].

L'autre droit, dit «moral», est le droit de revendiquer la création de l'œuvre, même sous un pseudonyme, ainsi que le droit à l'anonymat[56].

La reconnaissance du droit moral dans la loi canadienne est un indice de l'importance accordée à l'existence d'un auteur.

Œuvres créées dans le cadre d'un emploi

La Loi prévoit que «[l]orsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulations contraires, le premier titulaire du droit d'auteur...»[57]. Il est intéressant de noter que dans le cas des œuvres créée dans le cadre d'un emploi, la Loi considère tout de même que la personne physique est l'auteur de l'œuvre. Elle transfère la propriété du droit d'auteur à l'employeur, mais tient pour acquis qu'un être humain a créé l'œuvre protégée.

3.1.2 Là où la Loi s'écarte de ce principe

La règle générale, rappelons-le, est que l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci[58]. Par auteur, on entend généralement la personne qui a créé l'œuvre, de qui l'œuvre émane. L'auteur est donc en règle générale une personne physique. La Loi contient cependant quelques accrocs à ces règles fondamentales, dont voici les principaux.

Photographie

Dans le cas des photographies, la Loi prévoit, curieusement, que l'auteur est le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche, de l'original[59]. Si des termes plus actuels étaient utilisés, on dirait que le propriétaire des films, des négatifs, de la carte d'un appareil

55. Art. 14.1 et 28.2.
56. Art. 14.1.
57. Par. 13(3).
58. Par. 13(1).
59. Par. 10(2).

numérique, *etc.* est l'auteur de la photographie. Donc, l'«auteur» d'une photographie n'est pas nécessairement le photographe, l'être humain de qui émane l'œuvre. En fait, l'auteur d'une photographie, selon la fiction créée par la Loi, n'est pas forcément une personne physique. La Loi prévoit en effet que «si ce propriétaire [du cliché ou de la planche] est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l'application de la présente loi, être un résident habituel d'un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial»[60].

Ces dispositions ont été très critiquées par les auteurs, puisqu'elles créent une ambiguïté dans la Loi[61]. De plus, elles s'écartent, sans raison apparente, du principe selon lequel l'auteur, et premier titulaire du droit d'auteur, est la personne physique ayant créé l'œuvre originale.

Film

La Loi est muette quant à savoir qui est l'auteur d'une «œuvre cinématographique». Plusieurs personnes sont impliquées dans la conception d'une œuvre cinématographique, et l'identité de l'auteur du film est souvent incertaine. Dans *Jean-Claude Chehade Inc.* c. *Films Rachel Inc. (Syndic)*[62], l'une des rares décisions canadiennes sur le sujet, il a été déterminé que l'auteur d'un film est la personne qui a assemblé les divers éléments du film (scénario, jeux de caméra, décors, musique, bande sonore, *etc.*) et procédé à l'arrangement final[63].

Un film représente bien plus que la somme des divers éléments qui le composent. En effet, c'est seulement lorsque les divers éléments d'une œuvre cinématographique sont assemblés que cette œuvre peut atteindre son but, sa finalité, qui est de divertir et d'émouvoir le public[64]. Dans cette affaire, la Cour, sous la plume de Madame la juge Julien, s'est questionnée à savoir si le producteur du film en litige pouvait prétendre à cette qualité d'«assembleur», et a rappelé que des auteurs connus comme Harold Fox attribuent la propriété du droit d'auteur sur une œuvre cinématographique au producteur[65]. La Cour avait à décider qui, de la créatrice et des diffé-

60. Par. 10(2) *in fine*.
61. Ex. D. VAVER, *supra*, note 4, p. 80-81.
62. [1995] A.Q. No. 1550 (C.S. Qué.).
63. *Ibid*., par. 143.
64. *Ibid*., par. 150.
65. H. FOX, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2e éd., Toronto: Carswell, 1967, p. 175-176, cité dans *Jean-Claude Chehade Inc.*, *supra*, note 62, par. 153.

rentes compagnies alléguant qu'elles avaient acquis le droit d'auteur du producteur, était le véritable titulaire du droit d'auteur dans le film. La Cour en est venue à la conclusion que le producteur, bien qu'il ait contribué financièrement à la matérialisation de l'œuvre, ne pouvait être reconnu comme auteur du film, puisqu'il n'avait pas contribué au processus intellectuel de création[66]. La Cour en est plutôt venue à la conclusion que Suzie Cohen, auteure du scénario et réalisatrice du film, était la personne qui avait rassemblé les divers éléments du film pour créer un produit final. En conséquence, elle a été désignée comme auteure et première titulaire du droit d'auteur sur le produit final[67].

Malgré ce qui précède, une ambiguïté subsiste dans la Loi, car celle-ci est muette quant à l'identité de l'auteur d'une œuvre cinématographique.

Enregistrement sonore

La Loi attribue au «producteur d'un enregistrement sonore» un droit d'auteur sur cet enregistrement[68]. La loi définit le «producteur» comme étant «la personne qui effectue les opérations nécessaires [...] à la première fixation de sons»[69]. Jusque là, rien de trop inquiétant: étant donné la créativité et l'effort intellectuel parfois nécessaires à cette «première fixation de sons», on octroie un droit d'auteur sur le produit de cette première fixation, l'enregistrement sonore, indépendamment du droit d'auteur existant sur l'œuvre musicale ou sur la prestation faisant l'objet de l'enregistrement.

Malheureusement, les autres éclaircissements que nous offre la Loi quant à l'identité du producteur ont pour effet de conférer à la disposition une connotation totalement distincte. En effet, la Loi prévoit que les «opérations nécessaires» à la première fixation s'entendent des «opérations liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au financement et aux services techniques nécessaires à la première fixation de sons...»[70]. De plus, elle prévoit

66. *Ibid*., par. 161.
67. *Ibid*., par. 166-167. La Cour a ensuite analysé les divers contrats intervenus entre Suzie Cohen et le producteur, pour conclure que Suzie Cohen ne lui avait pas cédé son droit d'auteur.
68. Par. 18(1).
69. Art. 2 «producteur».
70. Art. 2.11.

expressément que le «producteur» puisse être une personne morale[71].

Ici, il est clair que la Loi s'écarte de ses objectifs premiers, en accordant un droit d'auteur à une personne autre que la personne physique qui a fait preuve d'une certaine créativité dans la confection d'un enregistrement. À noter que le mot «auteur» est totalement absent des dispositions relatives aux enregistrements sonores. C'est donc dire que la Loi octroie un droit d'auteur sur un objet qui n'a pas nécessairement d'auteur. Petites consolations: la Loi n'emploie pas l'expression traditionnelle d'«œuvre» lorsqu'elle réfère à des enregistrements sonores.

Signaux de communication

Tel que mentionné plus haut, la Loi accorde aux radiodiffuseurs un droit d'auteur dans les signaux de communication qu'ils diffusent. Cependant, la Loi ne considère pas le radiodiffuseur comme l'auteur des signaux de communication en question. C'est logique: un signal de communication n'émane pas d'une personne physique ayant fait preuve de créativité. À l'article 21, donc, la Loi octroie un droit d'auteur sur un objet qui n'a pas d'auteur. Cette disposition, relativement nouvelle dans la Loi, s'insère mal dans la raison d'être fondamentale du droit d'auteur.

3.2 L'œuvre doit être originale

L'originalité est l'épine dorsale du droit d'auteur. Plusieurs actions en contrefaçon sont le théâtre d'un débat préliminaire visant à déterminer si l'œuvre dont on allègue la contrefaçon était originale et donc sujette à protection à prime abord. Cette partie de l'article examine le concept d'originalité en général, puis plus particulièrement lorsqu'il est appliqué aux compilations.

3.2.1 En général

C'est souvent lorsque l'on aborde la définition d'originalité que la vision «droit d'auteur» se heurte à la vision «copyright», et vice

71. Art. 18(2):
Le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque, selon le cas:
a) le producteur, lors de la première fixation,» s'il s'agit d'une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays [partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l'OMC] [nos soulignés].

versa. Cependant, il existe des principes de base sur lesquels la plupart des juges, et même des théoriciens, s'entendent. Premièrement, l'originalité n'est pas synonyme de «mérite artistique», d'«innovation» ou d'«esprit inventif»[72]. Lorsque vient le temps de déterminer si un droit d'auteur subsiste dans une œuvre, un juge ne devrait pas avoir à juger du mérite esthétique de cette œuvre, ou posséder une connaissance étendue du domaine des arts afin de pouvoir juger de l'aspect innovateur d'une œuvre:

> The word "original" does not [...] mean that the work must be the expression of original or inventive thought. Copyright Acts are not concerned with the originality of ideas, but with the expression of thought [...]. The originality which is required relates to the expression of the thought. But the Act does not require that the expression must be an original or novel form, but that the work must not be copied from another work – that it should originate from the author.[73]

La plupart des gens s'entendent sur un autre point, qui est que pour être originale, l'œuvre doit émaner de son auteur et ne pas constituer une copie. Mais là s'arrête l'harmonie et commence la controverse.

Il existe deux grandes écoles de pensées en matière d'originalité: l'école du «travail industrieux», ou «sweat of the brow»[74], et l'école de la «créativité». La distinction entre ces deux thèses peut paraître subtile. C'est pourquoi des exemples concrets sont utiles pour mieux la comprendre. La dichotomie travail industrieux/créativité sera examinée dans le contexte du débat, qui se poursuit, sur la protection des compilations.

---

72. Ex.: *Kilvington Bros. Ltd.* c. *Goldberg et al*. (1957), 8 D.L.R. (2d) 768 (Ont. S.C.) (Rejetant l'argument selon lequel une pierre tombale n'est pas originale parce qu'elle contient des idées semblables à celles contenues dans des pierres tombales de fabrication antérieure). Voir aussi *Hay and Hay Construction* c. *Sloan* (1957), 27 C.P.R. 132, 136-137 (Ont. H.C.) (L'existence ou non du droit d'auteur ne doit pas dépendre des goûts personnels du juge, puisque la notion de bon goût change de génération en génération.). Voir également *Éditions Hurtubise HMH Ltée* c. *CÉGEP André-Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.), *Chancellor Management Inc. (C.O.B. Chancellor's Homes)* c. *Oasis Homes Ltd*., [2002] A.J. No. 702 (Alta Q.B.), *Maisons Chantignole Inc*. c. *Dumont*, C.S. Longueuil, nº 505-05-001254-926, 17 juillet 2002.

73. *University of London Press Ltd*. c. *University of Tutorial Press Ltd*., [1916] 2 Ch. 601, 608-609.

74. Il est à noter que l'expression «sweat of the brow» provient des États-Unis. Jusque dans les années 1990, on parlait plutôt, au Canada, du «fruit of one's labour».

3.2.2 Le cas des compilations

Il y a deux types de compilations: les compilations de divers éléments eux-mêmes susceptibles de protection par droit d'auteur, telles les compilations de chansons, les cédéroms multimédia, les recueils de poésie ou de nouvelles, *etc.*, et les compilations de faits ou de données, telles les bases de données, les annuaires téléphoniques, *etc.*[75]. L'auteur du premier type de compilation n'est pas nécessairement le titulaire du droit d'auteur sur chaque élément de la compilation pris séparément, puisque ces éléments peuvent bien avoir été créés par d'autres auteurs. L'auteur du second type de compilation ne peut non plus prétendre posséder un droit d'auteur sur chacun des éléments de la compilation pris séparément, puisque les faits ne font pas l'objet d'une protection par droit d'auteur. Donc, pour qu'un droit d'auteur subsiste sur ces compilations, l'auteur doit avoir été «original» dans sa façon de sélectionner et d'agencer les éléments de la compilation, c'est-à-dire les œuvres[76] ou les données:

> It is well established that compilations of material produced by others may be protected by copyright, provided that the arrangement of the elements taken from other sources is the product of the plaintiff's thought, selection and work.[77]

La question de savoir ce qu'est une «œuvre originale», dans un contexte de compilation, demeure. La dépense de temps et d'énergie est-elle suffisante, ou bien est-il essentiel d'être en présence d'une certaine dose de créativité?

La thèse du «travail industrieux»

Brièvement, les partisans de l'approche «sweat of the brow» croient que le concept d'originalité n'englobe pas nécessairement celui de «créativité»[78]. Il suffit que «talent, jugement et travail» aient été déployés. Ce qui est récompensé est le «travail pour le travail» et le titulaire du droit d'auteur est protégé contre ceux qui seraient

75. La définition de «compilation» se trouve à l'alinéa 2(1) de la Loi.
76. Ou autres objets du droit d'auteur.
77. *Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd.* c. *Sleep-King Adjustable Bed Co. Ltd. et al.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 81, 84 (B.C.S.C.), juge McLachlin [ci-après *Slumber-Magic*].
78. Ex.: *U & R Tax Services Ltd.* c. *H. & R. Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 256, 264 (C.F.).

tentés d'obtenir le même résultat sans dépenser le même temps et la même énergie:

> [...] [T]he courts have looked to see whether the compilation of the unoriginal material called for work or skill or expense. If it did, it is entitled to be considered original and to be protected against those who wish to steal the fruits of the work or skill or expense by copying it without taking the trouble to compile it themselves. So the protection given by such copyright is in no sense a monopoly, for it is open to a rival to produce the same result if he chooses to evolve it by his own labours.[79]

Donc, selon les défenseurs de cette thèse, un droit d'auteur devrait subsister sur une compilation pour autant que du travail, du labeur («sweat of the brow») ait été impliqué dans la préparation de celle-ci[80].

La thèse de la «créativité»

Les défenseurs de la thèse de la créativité, s'ils sont d'accord pour dire que «talent, jugement et travail» sont souvent déployés dans la préparation d'une compilation, sont également d'avis que l'auteur de cette compilation doit avoir fait preuve d'un minimum de créativité ou d'ingéniosité. Le niveau de créativité requis n'est pas élevé, mais il existe:

> [...] [t]he originality requirement is not particularly stringent. A compiler may settle upon a selection or arrangement that others have used; novelty is not required. Originality requires only that the author make the selection or arrangement independently (*i.e.* without copying that selection or arrangement from another work), *and that it display some minimal level of creativity*. Presumably, the vast majority of compilations will pass this test, but not all will. There remains a narrow category of works in which the *creative spark* is utterly lacking or so trivial as to be virtually nonexistent.[81]
> [Les italiques sont nôtres.]

79. *Ladbroke (Football), Ltd.* c. *William Hill (Football) Ltd*., [1964] 1 All E.R. 465, 479-480 (H.L.), Lord Pearce [ci-après *Ladbroke*].
80. Ex.: J.S. McKEOWN, *Fox-Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3e éd., Toronto: Carswell, 2000, p. 58.
81. *Feist Publications* c. *Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991), p. 358.

L'évolution du débat au Canada

Selon la Chambre des Lords dans l'arrêt *Ladbroke (Football) Ltd.* c. *William Hill (Football) Ltd.*:

> It is not disputed that, as regards compilation, originality is a matter of degree depending on the amount of skill, judgment or labour that has been involved in making the compilation.[82]

Dans cet arrêt, la Chambre des Lords avait à décider si des coupons pour parier au football, qui consistaient en une compilation de diverses listes de paris, étaient protégés par droit d'auteur. La Cour en vint à la conclusion que les coupons étaient protégés, puisqu'une quantité suffisante de talent, de jugement et de travail («skill, judgment and labour») avait été déployée dans la sélection des listes et dans l'agencement de celles-ci dans le but de rendre le produit commercialement attrayant. Dans son raisonnement, Lord Evershed prit en considération la grande quantité de travail que nécessite le calcul des probabilités et ce, afin que le «bookmaker» puisse offrir toutes les prévisions, ou groupes de prévisions, tout en retirant un profit de l'opération[83]. Lord Hodson nous offre un raisonnement semblable:

> If the respondents have employed more than negligible skill and labour in their selection of sixteen lists containing varieties of bets which they offer to their customers, they are entitled to be protected in respect of their coupons as being original compilations. The evidence shows that this selection was a highly skilled matter involving [...] selections from an infinity of choices and much expenditure of *time, money and effort*. I agree, therefore, with the majority of the Court of Appeal that the respondents' coupons are entitled to protection as compilations, for the amount of skill and labour employed is not to be regarded as negligible.[84]
> [Les italiques sont nôtres.]

Faire entrer en ligne de compte la quantité de temps, d'argent et d'efforts déployés dans la production d'une chose n'est pas pertinent au droit d'auteur, qui s'intéresse à l'expression des idées, et non

82. *Ladbroke*, *supra*, note 79, p. 469.
83. *Ibid.*, p. 472 («may safely or profitably offer any forecast or group of forecast of forecasts»).
84. *Ibid.*, p. 476-477. Voir également les arguments de Lord Devlin (p. 478), et de Lord Pearce (p. 479-480).

aux idées elles-mêmes. Le travail que nécessite le calcul des probabilités et la présentation des paris au public fait partie du domaine du développement des idées, qui n'est pas un champ d'activités couvert par le droit d'auteur. À trop vouloir accorder de l'importance à la quantité de «temps, d'argent et d'effort» requis pour produire un objet susceptible d'être protégé par droit d'auteur, sans égard au fait qu'aucune créativité n'a été démontrée, on ouvre la porte à l'octroi de monopoles sur les idées, une hypothèse qui a été rejetée de façon unanime par les tribunaux et les auteurs.

Les dépenses d'argent et de temps ne sont pas des indices d'originalité. Plusieurs œuvres d'art importantes n'ont nécessité aucune dépense importante de temps et d'argent. Cependant, il ne fait aucun doute qu'elles sont couvertes par les lois sur le droit d'auteur.

Malheureusement, l'arrêt britannique *Ladbroke* est encore souvent cité comme ayant défini le niveau d'originalité requis pour qu'une compilation soit protégée au Canada[85].

Plus récemment, dans *Télé-Direct (Publications) Inc.* c. *American Business Information, Inc.*[86], la Cour d'appel fédérale a dû se prononcer sur l'existence d'un droit d'auteur sur une compilation. Dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la demanderesse n'avait fait preuve que d'un minimum de talent, de jugement et de travail dans l'organisation globale des éléments entrant dans la composition de l'annuaire téléphonique, ce qui ne suffisait pas pour conférer à la compilation une originalité telle qu'elle justifierait la protection par droit d'auteur[87]. Les activités de la demanderesse consistaient en la reproduction d'information existante sur des entreprises, en l'ajout d'une plus-value consistant en des renseignements supplémentaires tels que les numéros de télécopieur, les marques de commerce et le nombre d'années d'exploitation de l'entreprise, ainsi que par l'ajout de publicité. Le juge de première instance avait conclu que la demanderesse avait structuré ces renseignements selon des normes de sélection courantes et reconnues dans son domaine d'activité, et que la sélection n'était donc pas originale.

La Cour d'appel s'est ralliée à la position du juge de première instance, selon laquelle la compilation n'était pas originale. Chose

85. Ex. D. VAVER, *supra*, note 4, p. 57.
86. [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), juges Denault, Décary, Chevalier [ci-après «*Télé-Direct*»].
87. (1996), 113 F.T.R. 123 (C.F.), juge McGillis.

intéressante, la Cour d'appel est allée plus loin en ajoutant quelques commentaires perspicaces sur la façon dont le critère d'originalité devrait être interprété au Canada. Ce faisant, la Cour a clairement favorisé l'approche de la «créativité»:

> Il importe de ne jamais perdre de vue que les dispositions législatives relatives au droit d'auteur ont toujours eu pour objet, notamment, de «protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps». L'emploi du mot «*copyright*» dans la version anglaise de la Loi a obscurci le fait que l'objet fondamental de la Loi est de protéger «le droit d'auteur». Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot «auteur» a une connotation de créativité et d'ingéniosité.[88]
> [Les soulignements sont dans la citation.]

L'arrêt *Télé-Direct* en a surpris plusieurs, qui y ont vu un revirement de la jurisprudence canadienne en matière d'originalité. Pourtant, la notion de créativité n'est pas un concept nouveau en droit d'auteur canadien. Ainsi, dans l'affaire *Hurtubise HMH Ltée* c. *Cégep André-Laurendeau*, précitée, la Cour supérieure du Québec s'exprimait ainsi:

> Quels sont les critères déterminatifs de l'originalité d'une œuvre? De toute évidence, elle doit d'abord résulter d'un travail de création, sans constituer une copie. Cette création exige chez l'auteur un certain effort personnel, des connaissances, de l'habileté, du temps, de la réflexion, du jugement et de l'imagination. L'auteur y consacre ses énergies intellectuelles à la mesure de la nature et du contenu anticipé de l'œuvre.[89]

Le raisonnement de la Cour fédérale d'appel dans *Télé-Direct* n'est pas non plus isolé. En effet, quelques décisions ont repris le même raisonnement. Ainsi, dans l'affaire *Édutile Inc.* c. *Automobile Protection Association*[90], la Cour fédérale d'appel avait à décider si des guides automobiles, constitués de listes de prix, étaient protégés en tant que compilations. La Cour d'appel a décidé que, contraire-

88. *Télé-Direct*, *supra*, note 86, par. 29 [références omises].
89. *Hurtubise HMH Ltée* c. *Cégep André-Laurendeau*, *supra*, note 72. Voir également *Caron* c. *Assoc. des Pompiers de Montréal Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 292 (C.F.). Et, postérieurement à *Télé-Direct*, *Programmation Gagnon Inc.* c. *Formules d'affaires CCl Inc.*, C.S. Québec, nº 200-05-007352-979, 14 mai 2000, juge Jacques Viens, conf. par C.A. Québec, nº 200-09-003664-015, 16 septembre 2002, juges Proulx, Thibault et Morin.
90. (2000), 6 C.P.R. (4th) 211.

ment au demandeur dans *Télé-Direct*, Édutile avait organisé l'information de façon inédite au Québec et au Canada. En conséquence, elle a jugé qu'un droit d'auteur devait subsister dans la juxtaposition de deux colonnes, l'une présentant le prix du marché de la vente «privée» et l'autre présentant le prix du marché de la vente au détail. Par contre, elle a jugé que la sélection et la présentation d'une liste contenant les prix du marché de la «reprise» n'étaient pas protégées, puisqu'elles ne faisaient preuve d'aucune créativité ou ingéniosité[91].

Dans l'affaire *Ital Press Ltd*. c. *Sicoli*[92], la Cour fédérale de première instance, sous la plume du juge Gibson, a adopté le raisonnement du juge Décary dans *Télé-Direct* et l'a étendu aux compilations d'œuvres artistiques[93]. La compilation en litige était aussi un annuaire téléphonique, constitué de pages blanches, de publicité et d'autres éléments. À la différence de celui des demandeurs dans *Télé-Direct*, cependant, les annuaires d'Ital Press étaient destinés à une clientèle italo-canadienne et la sélection des données et de la publicité, ainsi que la disposition de celles-ci, étaient adaptées à cette communauté. Le juge a donc conclu que la compilation était originale car elle ne correspondait pas, comme dans *Télé-Direct*, à des normes de sélection courantes et reconnues dans son domaine d'activité[94].

Cependant, un arrêt récent de la Cour fédérale d'appel est venu jeter une ombre sur la thèse de la créativité. Dans *CCH Canadienne Ltée* c. *Le Barreau du Haut-Canada*[95], le juge Linden, s'exprimant au nom de la Cour, a rejeté l'argument selon lequel l'arrêt *Télé-Direct* aurait modifié la définition anglo-canadienne classique d'originalité en y ajoutant des critères d'«imagination» et d'«étincelle de créativité». Dans cette affaire, la Cour fédérale d'appel avait à décider si le juge de première instance avait erré en concluant qu'aucun droit d'auteur ne subsistait sur une décision judiciaire (avec sommaires, titres courants et autres éléments ajoutés par l'éditeur) publiée dans un volume contenant d'autres décisions judiciaires, sur un sommaire (avec mots clés, exposé de l'affaire et conclusion) ajouté à une décision judiciaire publiée dans un résumé jurisprudentiel (constitué d'une référence ainsi que d'une présentation succincte d'une décision judiciaire) et sur un index analytique des décisions, puisqu'ils sont

91. *Ibid*., p. 219, 220.
92. (1999), 170 F.T.R. 66.
93. *Ibid.*, par. 87 et 88.
94. *Ibid.*, par. 100 à 107.
95. [2002] C.F. 187 (C.A.), 212 D.L.R. (4th) 385, juges Linden, Rothstein, Sharlow [ci-après *CCH Canadienne*].

dépourvus de l'«étincelle de créativité» nécessaire à leur qualification d'œuvre originale[96].

Le juge Linden a fait une distinction entre les faits de l'affaire *Télé-Direct* et ceux devant lui: selon lui, le raisonnement de son collègue, le juge Décary, dans *Télé-Direct* s'applique seulement aux «compilations» telles que définies à l'article 2 de la Loi, et non à la définition du mot «original» qui figure à l'article 5 de la Loi[97]. Le juge Linden est même allé plus loin, en interprétant l'expression «créations intellectuelles», qui se retrouve à l'article 2(5) de la *Convention de Berne* et à l'article 1705 de l'ALENA, comme ne nécessitant pas la présence d'une «étincelle de créativité» ou d'«imagination»[98].

Puis, il a rappelé que le critère traditionnel anglo-canadien de l'originalité est qu'une compilation, pour être originale, «doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail»[99]. Selon lui, il n'y a pas d'exigence universelle d'«étincelle de créativité» ou d'«imagination» en droit d'auteur anglo-canadien[100].

Cette conclusion est des plus malheureuses: si le droit d'auteur existe pour remplir un objectif social, ce n'est sûrement pas celui de récompenser le dur labeur, mais plutôt celui de promouvoir la création. Toute personne devrait être libre d'utiliser l'information et les idées qui sont transmises à travers les œuvres, afin d'en créer d'autres. En laissant entendre que les compilations peuvent être protégées même si leur production n'a nécessité aucune créativité, les tribunaux canadiens sont probablement en train de prendre des décisions qui vont à l'encontre des objectifs fondamentaux des lois sur le droit d'auteur.

Premièrement, si aucune créativité n'a été déployée dans la sélection et l'agencement de données pour en faire une compilation,

---

96. *CCH Canadienne Ltée* c. *Le Barreau du Haut-Canada*, [2000] 2 C.F. 451, par. 1, 19, et 25 (C.F.).
97. *CCH Canadienne*, *supra*, note 95, par. 36-39. Voir également *Hager* c. *ECW Press Inc.*, *supra*, note 37, par. 40 à 43.
98. *Ibid.*, par. 43.
99. *Ibid.*, par. 44, citant *Télé-Direct*, *supra,* note 86, par. 28. Voir également *British Columbia Automobile Assn.* c. *Office & Professional Employees International Union, Local 378* (2001), 85 B.C.L.R. (3d) 302, par. 171 (C.S.C.-B.).
100. *CCH Canadienne*, *supra*, note 95, par. 52. Voir également *U & R Tax Services Ltd.* c. *H. & R. Block Canada Inc.*, *supra*, note 78, *Great Canadian Oil Change Ltd.* c. *Dynamic Ventures Corp.*, (15-19 juillet 2002), Vancouver, nº S021011 (C.S.C.-B.).

protéger cette compilation revient à protéger la simple idée de faire une compilation. En effet, il n'est pas faux de dire que l'idée et l'expression de cette idée sont fusionnées si, pour des raisons utilitaires, l'information compilée est présentée d'une certaine manière et qu'il n'y a aucune autre manière de la présenter de manière utile. En conséquence, la protection des compilations dont la préparation n'a pas nécessité de créativité constitue une violation du principe de séparation de l'idée et de l'expression de celle-ci.

En second lieu, l'octroi d'un «monopole» (ou d'un droit de «propriété», dépendamment de l'approche théorique adoptée) sur une façon évidente et pratique d'agencer des données empêche les tiers d'utiliser l'information compilée de la même manière, laquelle est souvent la seule façon logique de présenter l'information. Cette pratique oblige donc les tiers à compiler l'information eux-mêmes, alors qu'ils auraient pu investir leur talent, jugement et travail dans le développement de nouvelles bases de données ou dans la création de nouvelles œuvres.

Cette critique de l'approche dite anglo-canadienne ne devrait pas être interprétée comme un plaidoyer contre la protection des bases de données. Il s'agit plutôt d'un plaidoyer contre la protection par la *Loi sur le droit d'auteur* des bases de données qui ne sont pas originales dans le sens «créatif» du terme.

L'Union européenne a récemment adopté de nouvelles mesures de protection des bases de données, probablement parce qu'il est équitable de le faire, considérant la quantité d'argent, de temps et d'effort déployée dans la compilation, l'agencement, la mise à jour et l'affichage des données. La *Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données*[101] offre deux formes de protection des bases de données. Premièrement, elle prévoit qu'une base de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle propre à son auteur, est protégée par droit d'auteur[102].

La Directive prévoit également un droit *sui generis,* qui permet au fabricant d'une base de données d'interdire l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de celle-ci lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce

101. Ci-après «Directive».
102. Article 3(1).

contenu atteste un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif[103]. Ce nouveau droit *sui generis* offre aux bases de données «non originales» une protection de type «sweat of the brow» et les exclut du champ couvert par les lois sur le droit d'auteur. Ces bases de données peuvent donc être traitées différemment. Dans les faits, on leur donne un niveau de protection différent en ce qui a trait, entre autres, à la durée de cette protection, soit une protection de 15 ans au lieu d'une protection équivalente à la vie de l'auteur plus 50 ou 70 ans.

4. CONCLUSION

Jusqu'à maintenant, le Canada a toujours su maintenir un équilibre entre les principes de droit d'auteur et ceux de *copyright*. Malheureusement, certaines décisions récentes de nos instances judiciaires supérieures laissent croire qu'il existe une volonté d'adopter une vision du droit d'auteur se rapprochant davantage de l'approche américaine du «sweat of the brow», qui cherche à protéger le fruit de l'effort, sans égard à la présence ou à l'absence de créativité. Cette situation représente un important recul pour notre «système juridique bi-légal unique». En effet, la nouvelle jurisprudence qui voit le jour (avec une certaine violence, il faut le dire[104]) ressemble fort à un rejet de la pensée civiliste francophone en matière de droit d'auteur. Est-ce un hasard si, dans la décision *Théberge*, la Cour suprême du Canada s'est divisée selon la langue maternelle (et donc la culture profonde) des juges?

Dans un monde où les techniques de création évoluent à un rythme effréné, exiger la présence d'une «étincelle de créativité», loin d'être un obstacle à la récompense de l'effort, contribue à garder l'auteur, l'être humain, au cœur du régime de protection par droit d'auteur. Il est donc souhaitable que les juges francophones sauront résister à ces attaques contre un régime juridique qui a fait ses preuves.

103. Article 7(1).
104. Voir les commentaires du juge Binnie dans la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Théberge* c. *Galerie d'Art de Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34. Nº du greffe: 7872 (28 mars 2002).

Vol. 15, nº 2

Sites Web contrefacteurs: les dangers de l'application rigoriste de la *Loi sur le droit d'auteur*

Mathieu Comeau et Sébastien Roy*

Introduction 657

1. Les particularités du régime de droits d'auteur dans internet 658

1.1 Détermination des limites du droit d'auteur eu égard au site Web 658

1.1.1 Une définition du site Web 658

1.1.2 Types de sites Web. 660

1.1.2.1 Les sites non commerciaux 660

1.1.2.2 Les sites commerciaux 661

1.1.2.2.1 Les sites commerciaux actifs 661

© Mathieu Comeau et Sébastien Roy, 2002

* Avocats, respectivement chez GAGNE LETARTE et FLYNN RIVARD à Québec. Le présent texte a été rédigé dans le cadre du cours «Sujets spéciaux en droit de l'entreprise: Droit du commerce électronique» à la maîtrise en droit de l'entreprise de l'Université Laval. Les auteurs tiennent à remercier les professeurs Charlaine Bouchard et Marc Lacoursière.

1.1.2.2.2 Les sites commerciaux passifs 661

1.1.3 Types d'œuvres. 662

1.1.4 Conditions nécessaires pour qu'un site Web soit protégé par la L.D.A. 664

1.1.5 Les droits exclusifs du titulaire des droits d'auteur sur un site Web 665

1.2 Les violations du droit d'auteur dans Internet 668

1.2.1 La contrefaçon «traditionnelle» 668

1.2.1.1 Le test de la contrefaçon 670

1.2.1.1.1 La titularité du droit d'auteur sur l'œuvre originale 670

1.2.1.1.2 La ressemblance entre l'œuvre originale et la supposée contrefaçon 671

1.2.1.1.3 La possibilité d'accès à l'œuvre originale par le défendeur . . 674

1.2.2 Les violations propres à l'Internet 675

1.2.2.1 Les hyperliens simples 676

1.2.2.2 Les hyperliens en profondeur. 677

1.2.2.3 Les insertions par hyperliens et le *framing* 680

1.2.2.3.1 Représentation illégale de l'œuvre 681

1.2.2.3.2 Reproduction illégale de l'œuvre. 682

1.2.2.3.3 Droits moraux 682

1.2.2.4 Les méta-tags et le droit d'auteur . . . 683

2. Analyse de la situation: les solutions juridiques 684

2.1 Les moyens de défense possibles à l'encontre d'une action en contrefaçon 684

2.1.1 Les moyens de défense *a priori* 685

2.1.1.1 Relativement aux violations traditionnelles 685

2.1.1.1.1 Le site du plaignant n'est pas original 686

2.1.1.1.2 Il ne s'agit pas de l'appropriation d'une partie substantielle de l'œuvre 689

2.1.1.2 Relativement aux violations propres à Internet 693

2.1.1.2.1 Il ne s'agit pas d'une œuvre originale 693

2.1.1.2.2 Il ne s'agit pas de la reproduction d'une partie substantielle . . . 693

2.1.1.2.3 Il ne s'agit pas d'une reproduction ou d'une communication en public sans autorisation . . 694

2.1.2 Les défenses *a posteriori* 695

2.1.2.1 Le *fair dealing* ou l'utilisation équitable 695

2.1.2.1.1 Critique et compte rendu d'une œuvre 696

2.1.2.1.2 Communication de nouvelles . 697

2.1.2.1.3 Recherche et étude privée . . 698

2.1.2.1.4 Les autres exceptions et remarques 699

2.2 Le *fair use* américain, un système plus souple 700

2.3 Plaidoyer pour une réforme du droit canadien 701

Conclusion 704

INTRODUCTION

La croissance du nombre d'utilisateurs de l'Internet ces dernières années a été spectaculaire. Une enquête révèle qu'à la fin de l'année 2001, la moitié des adultes québécois, soit trois millions de personnes, utilisaient l'Internet sur une base régulière[1].

Cette croissance est attribuable à la nature intrinsèque de l'Internet. En effet, tant la gratuité et la quantité de son contenu, que la facilité et la rapidité d'accès à l'information, font de la «cyber-toile» un outil fort populaire.

Les premiers utilisateurs du *Web*, des universitaires et des scientifiques, considéraient l'Internet comme une place publique et un lieu d'archives, une place où les gens collaboraient pour développer des programmes et partager de l'information[2]. Puis, vint la génération des jeunes *branchés* pour qui l'Internet constituait un vaste terrain de jeux favorisant l'accès au divertissement. Plus récemment, ce sont les entreprises et les commerces qui ont vu dans l'Internet l'occasion de développer de nouveaux marchés et d'accroître leur marge de profits.

Vu la diversité d'utilisateurs et leurs intérêts divergents, et vu les caractéristiques inhérentes de l'Internet mentionnées ci-dessus, il en résulte un véritable choc des cultures. D'une part, nous retrouvons les *cyber-libertaires* réfractaires aux droits d'auteur, prônant un accès sans contraintes à l'information et à la culture. D'autre part, nous retrouvons les apôtres du *copyright* et du droit d'auteur prêchant en faveur d'une plus grande protection de leur propriété intellectuelle, voire de leur monopole[3].

---

1. RADIO-CANADA, *Enquête par Léger Marketing et le Centre francophone d'informatisation des organisations*, 2002, Montréal, [En ligne: <http://radio-canada.ca/nouvelles/santeeducation/nouvelles/200201/25/006-internetquebec.html>].
2. D. JACKSON et T.L. TAYLOR, *The Internet Handbook for Canadian Lawyers*, 3e éd., Toronto, Carswell, 1998, p. 209.
3. C.C. MANN , «Who will own your next good idea?», *The Atlantic Online*, 1998 [En ligne: <http://www.theatlantic.com/issues/98sep/copy.htm>].

Considérant ce qui précède, comment la *Loi sur le droit d'auteur*[4] traite-t-elle des situations conflictuelles eu égard à la titularité des droits d'auteur sur le contenu des sites Web? En effet, quel traitement la L.D.A., les conventions et la jurisprudence réservent-elles à l'allègre utilisation, à la copie et à la modification d'œuvres dans Internet?

Les caractéristiques de l'Internet et de ces éléments constitutifs rendent parfois ardue l'application des dispositions de la L.D.A. en raison de l'âge de leur rédaction.

Notre étude portera dans un premier temps sur la détermination des particularités du site Web en tant qu'œuvre ainsi que des violations particulières s'y rapportant. Dans un deuxième temps, nous ferons l'analyse des solutions juridiques relatives aux violations existantes.

1. LES PARTICULARITÉS DU RÉGIME DE DROITS D'AUTEUR DANS INTERNET

1.1 Détermination des limites du droit d'auteur eu égard au site Web

1.1.1 Une définition du site Web

Le site Web, ou le site Internet, est intimement lié à une adresse IP (*Internet Protocol*) par laquelle on accède à une page d'accueil (*home page*). À partir de ce hall d'entrée, l'amphitryon met à la disposition du visiteur un certain nombre de pages secondaires, ou vitrines, dont l'architecture diffère d'un endroit à l'autre.

D'un point de vue sémantique, plusieurs auteurs ont osé définir ce concept foncièrement informatique qu'est le site Web. Voici comment certains auteurs décrivent cette réalité plutôt abstraite aux yeux des profanes.

Tout d'abord, il est opportun de s'attarder à deux définitions avancées par l'Office de la langue française (OLF)[5]. Ainsi, l'OLF fait part qu'un *site Web* est un «site Internet où sont stockées des données accessibles par le Web» et qu'un *site Internet* est «le lieu où se trouve

4. L.R.C. (1985), c. C-42, ci-après appelée «L.D.A.».
5. OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, *Références branchées en terminologie* [En ligne: <http://w3.olf.gouv.qc.ca/banque/affichage.asp>].

implanté un hôte Internet et qui est identifié par une adresse internet».

Pour notre part, nous retenons la définition suivante:

> [...] on peut affirmer que la création d'un site Web consiste en la création d'un ou de plusieurs logiciels ayant pour but la diffusion, sur le Web, d'une page ou d'un ensemble de pages inter-reliées, lesquelles peuvent comporter des textes, des photos, des images, des œuvres d'art, des dessins animés, des films, des œuvres musicales, des annonces publicitaires, etc.[6]

Selon nous, la définition suivante est également tout aussi pertinente:

> Each location on the Web is termed a "site" and may consist of one page or multiple pages arranged together. Each page contains the text and graphics that have been chosen and developed by the publisher [...]
>
> [...] The main components of a Web page are: (1) the address, by which the user locates the page, (2) the content the user views or listens to, and (3) the links the site may contain to other sites which enable the user to find additional material of interest.[7] (Les soulignés sont de nous)

Dans l'affaire *British Columbia Automobile Association* c. *O.P.E.I.U., Local 378,* les parties s'entendent sur les définitions suivantes:

> The World Wide Web is comprised of electronic documents called "Webpages". Webpages are stored on computers known as "servers". A "Website" is a collection of related Webpages on a single server. A "homepage" is the front door of the Website.[8]

Il y a lieu de retenir des définitions qui précèdent qu'un site Web est un logiciel (ou un ensemble de logiciels) activé sur un ordina-

6. A. LEDUC, «Le contrat de création et le contrat d'hébergement d'un site Web: élément de négociation, de rédaction et d'interprétation», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de l'Internet*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 9.
7. K. BEAL, «Linking on the Internet», (1998) *Brigham Young University Law Review*, 707.
8. *British Columbia Automobile Association* c. *O.P.E.I.U., Local 378*2001, [2001] 3 W.W.R. 95; ci-après appelée «l'affaire B.C.A.A.».

teur appelé «serveur» lequel est branché en réseau avec une multitude d'autres ordinateurs et qui transmet une certaine quantité d'information et de contenu. Il est par ailleurs intéressant de constater que, parmi les définitions mentionnées ci-dessus, on considère que les «liens» ou «hyperliens» font partie du site Web.

Pour notre part, nous considérons qu'un site Web est un type de logiciel ou programme d'ordinateur abrité par un serveur qui met de l'information à la disposition des utilisateurs du réseau Internet. Avec les liens, le site Web constitue une des composantes principales de l'Internet. Le site Web peut contenir des textes, des images, des sons, d'autres programmes informatiques, etc.

1.1.2 Types de sites Web

La communauté d'internautes a accès à différents types de sites Web lesquels varient selon la finalité poursuivie par les personnes qui les exploitent. Comme nous l'avons explicité en introduction, les internautes explorent le Web à des fins ludiques, informatives ou à des fins de consommation et cela se reflète dans la diversité des sites Web qui leur sont offerts.

La catégorisation des sites Web s'avère utile eu égard aux défenses d'utilisation équitable qui pourront être invoquées dans l'éventualité de la contrefaçon d'un site. Toutefois, cet exercice ne peut pas toujours relever de la science exacte puisque certains sites appartiennent à plus d'une catégorie.

1.1.2.1 Les sites non commerciaux

L'Internet ayant tout d'abord pris de l'expansion dans le milieu de l'éducation et de la recherche, il est tout à fait normal de retrouver des sites qui ont comme dessein d'être des plates-formes de transmission du savoir, des lieux d'échange, de discussion et de critique. Ainsi, dans cette catégorie, on retrouve notamment les sites d'institutions d'enseignement, de bibliothèques, d'organismes à but non lucratif, certains sites gouvernementaux, certains sites de jeux, les «blogues»[9], etc. Évidemment, il y aura des exceptions.

9. A., FORGUES, «La modes des blogues n'est-elle qu'une blague?», *Le Soleil*, 8 avril 2002: «[...] Un blogue est un site Web qui a la forme d'un journal personnel. Techniquement, il est très facile de créer son propre *blogue* et encore plus facile d'y ajouter du contenu à chaque jour et même plusieurs fois par jour ou sur une base régulière. Pas besoin de maîtriser une technique particulière ou être un as du HTML...»

Comme nous l'examinerons ci-dessous, la L.D.A. sera plus indulgente lorsque de tels sites seront taxés de constituer de la contrefaçon.

1.1.2.2 Les sites commerciaux

Ayant été pris d'assaut par une multitude d'entreprises privées au milieu des années 1990, Internet regorge maintenant de sites commerciaux qui ont su conférer au domaine «.com»[10] le statut de superstar du Web.

1.1.2.2.3 Les sites commerciaux actifs

Ces sites permettent d'effectuer des transactions commerciales en ligne. On n'a qu'à penser aux sites de vente de biens de consommation tels que «amazon.com», «indigo.ca» et «archambault.ca», ou les sites de vente aux enchères dans Internet tels que «ebay.com» ou encore, les sites d'institutions financières telles les banques, les compagnies d'assurance, les maisons de courtage, etc.

En outre, on considérera notamment dans cette catégorie des pages Web consacrées à un artiste qui, en plus d'offrir une foule d'informations sur celui-ci, permettent l'achat de ses créations via l'Internet. Il en sera de même pour certains sites gouvernementaux à caractère informatif qui laisseront place à l'élaboration de transactions par Internet. Par exemple, un internaute pourra obtenir ou renouveler un permis ou une licence en ligne.

1.1.2.2.4 Les sites commerciaux passifs

Ces sites, bien qu'ils ne permettent pas la conclusion de transactions commerciales par Internet, peuvent tout de même être considérés comme des sites commerciaux. Dans ce cas, on fera appel à la notion de site Web commercial «passif».

La vente en ligne de certains produits, marchandises, mais surtout de certains services, ne se prête pas bien aux caractéristiques de l'Internet comme, par exemple, les soins médicaux, les services professionnels, etc. C'est pour cette raison que ces entreprises utiliseront plutôt l'Internet comme un outil de marketing ou de publicité.

10. Faisant référence à ce type de domaine de tête générique sous la responsabilité de «*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*» (I.C.A.N.N.).

1.1.3 Types d'œuvres

Pour obtenir l'assistance de la L.D.A., un site Web doit se qualifier à titre d'«œuvre»[11] au sens de la L.D.A. Comme nous en avons fait part ci-dessus, le site Web original sera sans difficulté protégé par la Loi étant donné l'ouvrage de création qu'il nécessite.

Par ailleurs, force est de constater que la définition d'œuvre précitée est très large ou même plutôt incomplète, voire imprécise. Cela découle du fait que pour déterminer en quoi consistent les éléments constitutifs d'une œuvre, la L.D.A. prévoit qu'il faille consulter les autres définitions de la Loi et de la jurisprudence. Ainsi, indépendamment du sens que revêt ce mot dans le langage courant, est une œuvre ce qui est désigné comme tel dans la Loi[12].

Or, bien que l'article 2 L.D.A. définisse l'œuvre d'une façon peu loquace, cette même disposition offre à l'opposé des définitions beaucoup plus explicites selon qu'une œuvre s'inscrit dans l'une des catégories particulières prévues par la Loi.

En effet, comme le prévoit le paragraphe 5(1) L.D.A., pour jouir de la protection de la Loi, une œuvre doit tout d'abord s'insérer dans l'une ou l'autre des catégories d'œuvres prévues à la L.D.A. qui sont les suivantes: œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

Une étude des différentes catégories d'œuvres définies à l'article 2 L.D.A. révèle qu'un site Web présente une affinité et une parenté certaine avec la catégorie des œuvres littéraires[13]. À l'intérieur même de la définition d'œuvre littéraire, on mentionne les concepts de programmes d'ordinateur[14] et de compilations[15] qui font tous les deux l'objet de définitions spécifiques à l'article 2 L.D.A.

S'agissant d'un programme d'ordinateur, le site Web est en fait l'application d'un logiciel informatique pour lequel les données,

---

11. Art. 2 L.D.A.
12. N. TAMARO, *Loi sur le droit d'auteur, texte annoté*, 5e éd., Scarborough, Carswell, 2000, p. 57.
13. À cet article, on assimile à la notion d'œuvre littéraire les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'œuvre littéraire.
14. «Programme d'ordinateur» Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés, ou emmagasinés, à être utilisés directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat particulier.
15. «Compilation» Les œuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'œuvres littéraires dramatiques, musicales, artistiques ou de données.

applications et séquences sont inscrites dans un code source. C'est ce programme source qui, une fois exécuté par un ordinateur, prend forme à l'écran. En fait, le programme est converti en langage machine, soit en programme objet[16], pour ensuite être visualisé sur l'écran d'ordinateur de l'internaute.

Nous sommes d'avis qu'on peut assimiler le site Web à une œuvre littéraire. Après tout, ne parlons-nous pas de «pages Web» à l'égard desquelles on peut créer des «signets»?

Cela étant dit, un bref voyage dans le cyberespace suffit pour nous convaincre qu'un site Web est bien plus qu'une œuvre littéraire. Ne serait-ce que de mentionner le site du légendaire groupe PINK FLOYD[17] qui allie images, dessins, musique, montage vidéo et commentaires littéraires, ou encore, du site de la multinationale «Warner Brothers» mettant en valeur le désormais célèbre personnage «Harry Potter». Ce dernier site comprend, en plus de sa boutique, de l'animation, des vidéos, des photos, des dessins, des jeux vidéos, des extraits de films, des entrevues, etc.[18].

Il appert manifestement que le site Web emprunte également aux catégories des œuvres dramatiques (vidéo-clips, films), œuvres musicales (compositions musicales avec ou sans paroles), œuvres artistiques (peintures, dessins, photographies, etc.). Incidemment, cela fait du site Web l'exemple par excellence de ce qu'est une compilation telle que définie par la L.D.A.[19].

Conséquemment, il est permis de considérer certains sites Web comme étant de véritables «œuvres multimédias», lesquelles ne font toujours pas l'objet d'une définition spécifique à la L.D.A.:

> The Act does not refer to multimedia works on CD-ROM but this material can be protected as a "compilation": The "mode" or "form" in which works are expressed is irrelevant and a mixture of different forms – literary, musical and so on melted into a composite whole – is expressly mentioned as being protectable as a compilation.[20]

16. *Dynabec ltée* c. *Société d'informatique R.D.G. inc.* (1985), 6 C.I.P.R. 185 (C.A. Qué.).
17. <http://www.pinkfloyd.co.uk>.
18. <http://harrypotter.warnerbros.com/home.htm>.
19. *Supra*, note 15.
20. D. VAVER, *Intellectual Property Law*, Concord, Irwin Law, 1997, p. 24-25.

En ce qui concerne les œuvres multimédias, Industrie Canada fait part qu'il est généralement admis que le créateur d'une compilation puisse revendiquer la propriété de la compilation, mais la propriété des œuvres protégées incorporées dans la compilation demeure la propriété des créateurs de l'œuvre en question. Toutefois, ce principe n'est pas énoncé explicitement dans la L.D.A.[21].

À ce sujet, il y a lieu de noter que, selon l'article 2.1 de la L.D.A., une compilation d'œuvres regroupant des œuvres de plus d'une des catégories mentionnées ci-dessus est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

Il est permis de considérer qu'un site Web est à la fois une œuvre dans son ensemble ainsi que le regroupement d'une multitude d'œuvres distinctes.

1.1.5 Conditions nécessaires pour qu'un site Web soit protégé par la L.D.A.

Pour qu'une œuvre puisse profiter des bienfaits de la *Loi sur le droit d'auteur*, elle doit satisfaire à certaines conditions extrinsèques et intrinsèques. Voyons ces conditions eu égard à un site Web.

Tout d'abord, l'auteur doit répondre à une condition extrinsèque, c'est-à-dire que son œuvre doit avoir un lien avec le Canada ou avec un des pays signataires de la *Convention de Berne*[22] ou un pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (O.M.C.)[23]. Par conséquent, l'auteur devra être un ressortissant de l'un des pays mentionnés ci-dessus ou avoir procédé à la première publication de son site dans l'un de ces pays. À cet égard, nous tenons à préciser au lecteur que la question de déterminer l'emplacement ou le domicile d'un site ne sera pas abordé dans le présent exposé.

Ensuite, l'œuvre doit satisfaire à deux conditions intrinsèques, soit les conditions de fixité et d'originalité[24]. Ce n'est pas l'idée de

21. GOUVERNEMENT DU CANADA, *Cadre de révision du droit d'auteur* <http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/rp01101f.html>.
22. Art. 2 L.D.A.: «pays partie à la Convention de Berne» Pays partie à la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l'une de ses versions révisées, notamment celle de Paris de 1971.
23. Art. 2 L.D.A.: «membre de l'O.M.C.» Membre de l'organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de mise en œuvre de l'accord de l'organisation mondiale du commerce*, 1994, c. 47.
24. Art. 3 et 5 L.D.A.

concevoir tel site Web qui est protégée, mais plutôt son expression qui le sera. Par ailleurs, au niveau de l'originalité, le site Web doit être le fruit du travail personnel de son auteur, c'est-à-dire que le site ne doit pas avoir été copié sur un autre. La conception du site Web doit aussi avoir nécessité un certain effort intellectuel représentant un minimum d'habilité, de jugement ou de travail[25].

Nous verrons au chapitre des défenses *a priori* dans quels cas un présumé usurpateur de droit d'auteur pourra se défendre en plaidant que le site d'origine ne remplit pas la condition d'originalité requise par la loi.

Pour sa part, le juge Tessier de la Cour supérieure envisage le critère d'originalité de la façon suivante:

> Quels sont les critères déterminatifs de l'originalité d'une œuvre? De toute évidence, elle doit d'abord résulter d'un travail de création sans constituer une copie. Cette création exige chez l'auteur un certain effort personnel, des connaissances, de l'habileté, du temps, de la réflexion, du jugement et de l'imagination. L'auteur y consacre ses énergies intellectuelles à la mesure de la nature et du contenu anticipé de l'œuvre [...][26]

Pour remplir la condition d'originalité requise par la L.D.A., un site Web n'a pas à être conçu à partir d'idées nouvelles, pas plus qu'il ne lui est nécessaire d'être inventif. De plus, un site Web, comme toute compilation, tel un babillard d'emplois[27], composé d'idées et de données provenant du domaine public, pourra faire l'objet de la protection de la L.D.A.[28].

1.1.6 Les droits exclusifs du titulaire des droits d'auteur sur un site Web

Les droits d'auteurs sont des droits de nature patrimoniale[29]. Ils confèrent une exclusivité d'exercice et d'autorisation d'exercice au titulaire lui permettant une exploitation économique de son œuvre.

---

25. M. BARIBEAU, *Principes généraux de la Loi sur le droit d'auteur*, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 2000, p. 3 et 4.
26. *Éditions Hurtubise* c. *Cégep André Laurendeau*, [1989] R.J.Q. 1003, 1010.
27. *La société Havas numérique, S.N.C. et al.* c. *La société Keljob*, S.A., Tribunal de commerce de Paris, 26 décembre 2000.
28. *Beauchemin* c. *Cadieux*, (1900) C.B.R. 270.
29. *Théberge* c. *Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*, REJB 2002-29761 (C.S.C).

La L.D.A. établit les droits exclusifs de l'auteur d'une œuvre de la façon suivante:

> **3.** (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de *produire* ou *reproduire* la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en *exécuter* ou d'en *représenter* la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en *publier* la totalité ou une partie importante; [...][30] [Les italiques sont nôtres.]

À cela, la L.D.A. ajoute aussi des droits spécifiques se rattachant à des œuvres particulières telles que le droit de *transformer* une œuvre dramatique en roman ou de *faire l'enregistrement* sonore d'une œuvre littéraire.

Il est reconnu, comme nous l'avons démontré ci-dessus, qu'un site Web et son contenu peuvent constituer des œuvres au sens de la L.D.A. Le titulaire des droits d'auteur est donc la seule personne à pouvoir exécuter ou autoriser que soient exécutées les actions ci-dessus mentionnées.

Cependant, qu'en est-il de ces droits à partir du moment où une œuvre est légitimement «mise» dans le réseau Internet? S'agit-il d'une renonciation pure et simple aux bénéfices conférés par la L.D.A., considérant qu'une fois l'œuvre sur le Web, sa reproduction est simplifiée à l'extrême et sa représentation semble perpétuelle?

Le cadre juridique qui permet de bien cerner les implications de la «mise en réseau» d'une œuvre protégée se retrouve è l'alinéa 3(1)f) L.D.A.

Cette disposition établit le droit exclusif du titulaire d'un droit d'auteur de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Ce droit est par ailleurs précisé par l'article 2.4 de la L.D.A. De plus, il comprend également celui d'autoriser la communication au public.

Le processus de communication des œuvres dans Internet, en raison des particularités de ce moyen de communication, a nécessité une réflexion de la part de la Commission sur le droit d'auteur afin de concilier les concepts de la L.D.A. avec cet outil désormais extrêmement répandu.

30. Art. 3 L.D.A.

Dans l'affaire du *Tarif 22*[31], la Commission sur le droit d'auteur a tranché qu'une personne qui «plaçait» une œuvre dans Internet permettait sa communication au sens de la Loi[32]. Ainsi, il va de soi que seul le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre peut «placer» celle-ci sur le Web sans commettre de violation à la L.D.A.

La Commission sur le droit d'auteur établissait que la communication proprement dite de l'œuvre au public n'avait lieu qu'au moment de la transmission de l'œuvre. Il a aussi été établi que la notion de «public» incluait les cas où l'œuvre était transmise à un seul utilisateur à la fois[33].

C'est précisément au moment de la transmission, aussi appelée *browsing*, que l'on rencontre la première problématique liée à la protection du droit d'auteur sur le Web. En effet, la transmission d'une œuvre nécessite en pratique une copie de celle-ci dans la mémoire RAM (temporaire) de l'ordinateur de celui à qui elle est transmise[34]. Pourtant, le titulaire d'une œuvre, en autorisant sa communication au moyen de l'Internet, ne désire pas nécessairement autoriser à l'ensemble des utilisateurs du Web sa reproduction illimitée sur leur ordinateur personnel.

À ce sujet, le parlement européen a adopté en 2001 une directive visant à clarifier la question du *browsing* face au régime du droit d'auteur. En effet, la *Directive 2001/29/CE* est intervenue afin de légaliser ce type précis de copie dans la mémoire RAM d'un ordinateur, considérant qu'elle est éphémère et qu'elle s'efface complètement une fois la consultation des données correspondantes terminée[35].

Au Canada, en attendant l'adoption de la *phase III* de la L.D.A.[36], certains auteurs et plaideurs tenteront ou pourraient être tentés de démontrer la légalité du *browsing* en inférant de l'autorisation accordée par la communication de l'œuvre faite par l'auteur, l'octroi d'une licence implicite de copie temporaire[37].

---

31. Commission du droit d'auteur du Canada*, Tarif 22 SOCAN* (1996 à 1998), 27 octobre 1999.
32. *Supra*, note 2, p. 207.
33. *Ibid*.
34. V. GRYNBAUM, «Le droit de reproduction à l'heure de la société de l'information», *Juriscom.net*, 13 décembre 2001 [En ligne: <http://www.juriscom.net>].
35. *Id*.
36. Voir notamment: M. GEIST, «Net copyright reform. It's deep in policy agenda», 17 octobre 2002 [En ligne: <http://www.lawbytes.com>].
37. L. CARRIÈRE, «Hypertextes et Hyperliens au regard du droit d'auteur: Quelques éléments de réflexion», *Léger Robic*, 8 novembre 1996 [En ligne: <http://www.robic.ca>].

Cependant, bien que l'article 1385 *C.c.Q.* mentionne que le contrat se forme par le seul échange de consentements, il mentionne également que l'on doit respecter les conditions de forme édictées par d'autres lois. En droit d'auteur, le paragraphe 13(4) L.D.A. mentionne expressément qu'un contrat de licence ou de cession n'est valable que s'il est rédigé par écrit et signé par le titulaire du droit[38].

Nous sommes d'opinion que la théorie des licences implicites ne peut avoir d'application en matière de droit d'auteur canadien[39]. Cela étant dit, le *browsing* pose donc problème. Ainsi, il y a déjà lieu de noter une incongruité entre la L.D.A. et l'utilisation de l'Internet et ce, au niveau le plus élémentaire de la navigation sur le Web.

Nous croyons cependant qu'il serait difficile d'envisager un titulaire de droits d'auteur qui refuserait à des internautes de consulter son œuvre par simple «browsing», même si cette opération implique une copie temporaire de l'œuvre dans la mémoire «RAM» de l'ordinateur de ceux-ci. En effet, quel serait l'intérêt de «placer» une œuvre sur le Web tout en interdisant sa consultation?

Des solutions juridiques devront être mises en place pour légaliser le *browsing* et amarrer les vaisseaux législatifs à la dérive qui font douter de l'autorité de Sa noble Majesté sur les «cyber-océans».

Ainsi, le titulaire de droits d'auteur qui autorise la communication au public de son œuvre dans Internet autorise les internautes à la consulter mais sans plus. Il faut, pour l'instant faire abstraction de l'illogisme qui découle de la copie éphémère en raison du *browsing* et prendre pour acquis qu'elle est aussi permise.

Le titulaire est donc de prime abord justifié de réclamer les mêmes bénéfices de la L.D.A. que n'importe quel autre titulaire de droits d'auteur. Tous les autres droits exclusifs provenant de la L.D.A. (tel le droit de reproduire) demeurent à son bénéfice et le fait de placer son œuvre dans Internet ne démontre pas qu'il y a renoncé.

1.2 Les violations du droit d'auteur dans Internet

1.2.1 La contrefaçon «traditionnelle»

Après avoir déterminé dans quels cas une œuvre «cyberspatiale» est protégeable, il est opportun de considérer les situations

38. *Supra*, note 25, p. 70.
39. Sous réserves des principes dégagés en matière «d'œuvres architecturales». Voir notamment à ce sujet: *Netupsky* c. *Dominion Bridge*, [1972] R.C.S. 368.

conflictuelles où un tiers viendra empiéter sur le monopole de l'auteur. Dans ce cas, s'il s'agit d'une appropriation ou d'une utilisation illégale de l'œuvre, on parlera notamment de contrefaçon[40], de plagiat, de copie, etc.

Comme nous l'avons souligné ci-dessus, le monopole de l'auteur comporte la jouissance de plusieurs droits économiques sur l'œuvre[41]. Incidemment, constituera une violation du droit de l'auteur d'un site Web, l'accomplissement par un tiers, sans le consentement de l'auteur, d'un acte qu'en vertu de la loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir[42].

De plus, comme le mentionne Normand Tamaro, le même fait matériel peut être constitutif de plusieurs atteintes aux droits d'auteur[43]. Par exemple, l'individu qui décide de communiquer sur un site Web un dessin provenant d'un autre site Web sera coupable de plusieurs actes de contrefaçon distincts. Tout d'abord, il y aura violation du droit de reproduire l'œuvre puisque, pour être visualisée sur le site Web, l'œuvre devra être reproduite dans le code source et dans les paramètres du site. Il y aura également une violation au droit d'autoriser la reproduction puisque la personne qui reproduit l'œuvre doit obtenir l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre, ou de toute autre personne habilitée à donner cette autorisation[44]. Puis, il y aura violation du droit de communiquer une œuvre en public par télécommunication[45].

Par voie de conséquence, on est en présence de contrefaçon d'un site Web lorsqu'un tiers contrevient à l'un des droits exclusifs du

40. *Supra*, note 11: «contrefaçon»
À l'égard d'une œuvre sur laquelle existe un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
À l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
À l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci, qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
À l'égard d'un signal de communication sur lequel existe un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi, [...].
41. *Supra*, section 1.1.5.
42. Art. 27(1) L.D.A.
43. *Supra*, note 12, p. 378.
44. *Ibid.*, p. 380 et art. 3(1) *in fine* L.D.A.
45. Art. 27(2) L.D.A.

titulaire. Encore faut-il que cette violation porte sur une «partie importante» ou «substantielle» de ce site. Bref, l'auteur du site tentera notamment de prouver que le site contrefacteur constitue une copie ou une imitation déguisée de sa création personnelle.

À ce sujet, on parle d'une appropriation importante d'une œuvre même si le contrefacteur tente de camoufler l'utilisation illégale de l'œuvre. Dans l'affaire *British Columbia Automobile Association*, le juge cite un passage pertinent sur le fait que la partie substantielle de l'œuvre contrefaite n'a pas à être identique:

> Copyright may be infringed by appropriating a substantial amount of the material published by the original author although the language employed by the infringer and the material be altered [...][46].

1.2.1.1 Le test de la contrefaçon

Le titulaire de droits d'auteur, pour réussir dans son recours, doit démontrer les éléments suivants:

- la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre originale[47];
- la ressemblance entre son œuvre originale et la supposée contrefaçon[48];
- la possibilité d'accès à l'œuvre originale par le défendeur (pour déterminer si la ressemblance entre les deux œuvres pourrait être le fruit du hasard)[49].

1.2.1.1.1 La titularité du droit d'auteur sur l'œuvre originale

La condition de la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre ne représente pas une problématique particulière sous réserve des concepts sous-jacents à l'article 13 L.D.A. qui traitent du sujet. Ainsi, il faut vérifier si le concepteur du site Web original est lié à l'exploitant du site par un contrat de travail ou par un contrat de service. Il faut aussi s'assurer du contenu du contrat de cession ou de licence des droits d'auteur sur le site Web, s'il y a lieu.

---

46. *British Columbia Jockey Club* c. *Standen (Winbar Publications)* (1983), 73 C.P.R. (2d) 164 (B.C. S.C.), p. 36.
47. *Addisson Wesley Publishers Ltd.* c. *Kinko Copies Canada Ltd.*, 13 C.P.R. (3d) 369.
48. *Hutton* c. *C.B.C.*, 41 C.P.R. (3d) 45 et *Arbique* c. *Gabriele*, J.E. 99-352.
49. *Gondos* c. *Hardy et al.*, 38 O.R. 555 et *Grignon* c. *Roussel*, 38 C.P.R. (3d) 4.

Par ailleurs, le fardeau de prouver l'originalité du site Web sera relativement facile à rencontrer. En effet, pour l'exploitant d'un site victime de contrefaçon, il ne s'agit que d'établir *prima facie* que le contenu de son site émane de lui (ou de ses employés) et qu'il y a consacré un degré minimum d'efforts et de talent. Une fois cette preuve minimale satisfaite, le titulaire des droits sur le site bénéficiera de la présomption de «propriété» prévue au paragraphe 34.1(1) de la L.D.A. Par la suite, il incombera à la partie en défense de démontrer que le site présumément contrefait n'est pas original en ce sens que celui-ci n'est qu'un collage peu original d'éléments qui émanent du domaine public ou que le site du demandeur constitue lui-même une copie du site d'un tiers, etc.

1.2.1.1.2 La ressemblance entre l'œuvre originale et la supposée contrefaçon

Par la suite, le tribunal se penchera sur le degré de ressemblance entre le site original et le site contrefacteur. Cela revient à déterminer s'il y a appropriation d'une partie importante de l'œuvre originale. Ce critère est de loin celui qui pose la plus grande difficulté d'analyse.

Relativement à cette notion, la Cour suprême de Colombie-Britannique dans une affaire de contrefaçon d'un site Web a appliqué le test de l'affaire *Slumber-Magic Adjustable Bed Co.*[50]. La Cour à ce sujet s'exprime ainsi:

> It is the overall arrangement of the components that is important to determining whether the plaintiff has copyright in an original work. Substantial copying cannot be defined precisely. The question is whether on a qualitative not simply a quantitative basis there has been substantial copying. It is said to be a matter of fact and degree. The Court must exclude portions of work that are not subject to copyright, such as ideas or information. I recognize that the characteristics of Websites to some degree must be dictated by function. Additionally, the constraints imposed by technology or the nature of the product may not indicate copying. However, it should be recognized that the overall arrangement of commonplace elements such as colours, shapes and designs can obviously result in an original artistic

50. *Slumber-Magic Adjustable Bed Co.* c. *Sleep King Adjustable Bed Co.* (1964), 3 C.P.R. (3d) 81 (B.C. S.C.).

> work for which the author is entitled to copyright protection, such a work cannot be copied without the author's consent.[51]

Ce passage exprime bien la difficulté à laquelle est confronté un tribunal qui doit déterminer la présence d'un emprunt substantiel à une œuvre originale. La partie substantielle repose-t-elle sur un critère qualitatif ou quantitatif?

La L.D.A. ne définit pas ce que constitue une partie importante ou substantielle d'une œuvre. Mais, puisqu'il importe, selon la Loi, de réserver à l'auteur ou au titulaire du site les fruits du travail personnel et original effectué, il faut envisager les critères quantitatif et qualitatif de façon concurrente. D'ailleurs, les tribunaux apprécient les deux critères à la lumière de toutes les circonstances[52].

Cependant, il est maintenant bien reconnu en droit canadien que la question de déterminer s'il s'agit de la reproduction d'une partie substantielle d'une œuvre répond davantage du critère de la qualité de l'emprunt qu'à celui de la quantité[53].

De plus, en présence d'un cas présumé de contrefaçon d'un site Web, certains se pencheront sur «les assises» du site, soit son code source, tandis que d'autres privilégieront davantage le résultat obtenu, soit les pages Web et la résultante visible à l'écran.

Par contre, dans l'éventualité où le tribunal chercherait à trancher un différend en évaluant la substantialité de l'emprunt en comparant les logiciels des sites respectifs, les tests pourront différer sensiblement. D'ailleurs, l'auteur Sookman a tôt fait de mentionner la problématique toute particulière aux «programmes d'ordinateurs»:

> In the context of computer programs, the task is more difficult because many of the familiar tests for determining similarity prove to be inadequate, having been developped historically, in the context of artistic and literary, rather than utilitarian, works.[54]

---

51. *Supra*, note 8, p. 37.
52. *Deeks* c. *Wells*, [1931] O.R. 818 (C.A.); confirmé en appel: [1933] 1 D.L.R. 353 (P.C.).
53. *Ladbroke (Football) Ltd.* c. *William Hill (Football) Ltd*., [1964] 1 All E.R. 465.
54. B. SOOKMAN, «Copyright and technology», dans *Copyright and confidential information law of Canada*, Toronto, Carswell, 1994, p. 304.

À ce sujet, d'un point de vue utilitaire, la copie d'une instruction contenue dans un programme d'ordinateur qui en contient plusieurs pourra être considérée comme «essentielle» à l'œuvre, mais cette instruction ne sera pas considérée comme étant une «partie substantielle» de l'œuvre suivant le critère traditionnel. Pour régler ce problème, on propose de considérer la portion contrefaite et de soupeser son importance en relation avec l'ouvrage dans son ensemble[55].

Cela étant dit, la jurisprudence canadienne au sujet de la contrefaçon de sites Web vient toutefois démontrer que les tribunaux sont plutôt portés à trancher les litiges en se concentrant sur l'œuvre Internet en tant que résultat, c'est-à-dire, en examinant l'interface usager plutôt que le code source du site contrefacteur[56].

Par exemple, dans l'affaire *Sotramex*[57], la compagnie demanderesse qui œuvre dans le domaine du réaménagement de sites forestiers et miniers, a poursuivi une compagnie concurrente étant donné que cette dernière avait utilisé sur son site Web un texte semblable à celui apparaissant sur le site de la demanderesse. Le tribunal, avant de donner raison à la demanderesse, a procédé à une étude comparative en juxtaposant les deux textes comme s'il s'agissait de simples œuvres littéraires.

Également, considérant qu'un site Web constitue une compilation d'œuvres, la preuve de la contrefaçon d'un site Web pris dans son ensemble sera beaucoup plus difficile à démontrer puisque l'étendue de la protection accordée à de tels types d'œuvres est beaucoup plus limitée. À ce sujet, l'auteur John S. McKeown nous apprend:

> The extent of protection for a compilation may be limited. Another person may originate a work in the same general form without infringing the copyright in the first work, so long as the work is the result of original labour and industry bestowed upon it.[58]

---

55. *Supra*, note 53, p. 304.
56. Voir, à cet égard, *British Columbia Automobile Association* c. *O.P.E.I.U.*, précité, note 8; *Sotramex inc.* c. *Sorenviq Inc.*, REJB 1998-07735 (C.S.); *Saskatoon StarPhoenix Group Inc.* c. *Norton*, S.J. No. 275, Q.B. No. 2865 (2000).
57. *Sotramex inc.* c. *Sorenviq Inc.*, précité, note 56.
58. J.S. McKEOWN, *Canadian Law of Copyright and Industrial Designs,* 3e éd., Toronto, Carswell, p. 150 et 151.

À l'opposé, la preuve de contrefaçon d'une œuvre spécifique ou d'une composante spécifique d'un site Web sera plus facile à concevoir[59].

Certaines nuances doivent cependant être apportées quant à l'application du critère de la ressemblance en fonction des différents types de site Web.

Ainsi, afin de prouver qu'il y a contrefaçon d'une partie substantielle d'un site commercial «actif», le demandeur aura à satisfaire davantage au critère quantitatif qu'au critère qualitatif étant donné la nature plus fonctionnelle et utilitaire d'un tel site.

Au contraire, dans le cadre d'une action en contrefaçon d'un site commercial «passif», par exemple le site officiel d'un artiste (musicien, peintre, écrivain, etc.), où le contenu de ces pages Web est lui-même composé d'œuvres protégées par la L.D.A., on s'attachera davantage à la qualité de l'emprunt qu'à la quantité.

Au sujet de la qualité de l'emprunt, il est reconnu que transférer 60 lignes du code source d'un programme, qui en contient 14 000, ne sera pas considéré comme la reproduction d'une partie substantielle d'une œuvre. À l'inverse, l'emprunt d'une seule phrase d'un roman de Dickens ou d'une pièce de Shakespeare sera constitutif de contrefaçon[60].

1.2.1.1.3 La possibilité d'accès à l'œuvre originale par le défendeur

Finalement, la preuve de contrefaçon requiert en principe de la part du plaignant qu'il prouve que le contrefacteur ait pu avoir accès à son œuvre afin de concevoir la sienne.

> Pour établir la violation, le demandeur doit prouver que l'œuvre a non seulement été copiée, mais qu'en plus le défendeur a eu accès à l'œuvre plagiée [...]
>
> Je conclus que la défenderesse a eu largement accès au formulaire de la demanderesse et qu'elle en a copié une part importante. La défenderesse a donc contrefait l'œuvre de la demanderesse.[61]

59. *Ibid.*
60. *Supra*, note 20, p. 81.
61. *U&R Tax Services Ltd.* c. *H&R Block Canada Inc.*, (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F.).

Toutefois, en présence d'un site Web qui présentera de nombreuses similarités avec un site original, le tribunal pourra présumer que l'auteur du second site a eu accès au site original[62].

De plus, nous sommes d'opinion que, vu la nature du réseau Internet, cet élément ne posera aucune difficulté à la victime d'un acte de contrefaçon, l'accès rapide et facile de son contenu étant l'une de ses caractéristiques premières.

1.2.2 Les violations propres à l'Internet

Le développement de la technique des hyperliens est l'une des plus spectaculaires innovations que nous apporte l'Internet en matière de transmission du savoir et de l'information.

Les hyperliens sont des zones facilement identifiables dans un texte que l'on peut activer afin de faire le pont d'un document à un autre[63]. Les hyperliens sont vaguement comparables aux références d'un livre sur support papier mais ils ont l'extraordinaire avantage de permettre d'accéder automatiquement aux documents auxquels ils réfèrent d'un seul «clic». Ils sont définis par l'Office de la langue française comme étant:

> [...] des connexions activables à la demande dans le Web, reliant des données textuelles ayant une relation de complémentarité les unes avec les autres, et ce, où qu'elles se trouvent dans l'Internet.[64]

En plus des violations traditionnelles dont nous avons déjà traité, les hyperliens peuvent être la cause d'une violation du droit de communiquer au public par télécommunication au sens de l'alinéa 3(1)f) L.D.A. et ce, malgré que le titulaire ait pu donner sa permission lorsqu'il a «placé» son œuvre dans Internet.

On peut cataloguer les procédés servant à inter-relier les documents entre eux dans Internet en trois grandes catégories[65]: les hyperliens simples, les hyperliens en profondeur (*deep link*, lien profond ou lien indirect), et les insertions par hyperliens (incluant le *framing*). Cependant, les informaticiens, toujours bouillonnant

62. *Supra*, note 26.
63. C. CURTELIN, «L'utilisation des liens hypertextes, des frames ou des méta-tags sur les sites d'entreprises commerciales», (1999) *Computer & Law Review* 6.
64. *Supra*, note 5, p. 22.
65. *Supra*, note 63, p. 7.

d'imagination, continuent sans relâche d'inventer de nouvelles variantes d'hyperliens qui pourraient nécessiter la création de nouvelles catégories.

1.2.2.1 Les hyperliens simples

L'hyperlien simple est la forme la plus élémentaire de lien dans Internet.

Par un hyperlien simple, on entend un lien contenu dans un site Web, sous la forme d'un ou de plusieurs mots ou sous la forme d'un dessin ou d'une image, qui relie la page du site où il apparaît vers la *page d'accueil* d'un autre site.

La violation du droit d'auteur par l'utilisation de la technique de l'hyperlien simple repose sur les mêmes fondements que le plagiat traditionnel d'une œuvre protégée. En effet, il serait théoriquement possible d'invoquer la violation des droits d'auteur par le simple fait de reproduire le titre d'une œuvre[66], une œuvre artistique tel un dessin ou un logo[67] ou une photographie[68] sur un site, et ce, même si cette reproduction n'a pour unique but que de créer un lien avec le site du titulaire de l'œuvre reproduite. Le titre de l'œuvre que l'on désire protéger devra cependant être distinctif et original conformément à la L.D.A.[69]. Dans ce cas précis, c'est l'hyperlien lui-même qui provoque la violation[70], sans même qu'il ne soit activé.

Dans une des premières causes traitant du sujet des problèmes reliés aux hyperliens, Lord Hamilton de la Cour de Session d'Édimbourg, dans l'affaire *Shetland Times* a reconnu que le fait de reprendre le titre d'un article de journal électronique pour en faire des hyperliens constituait une violation du *Copyright, Design and Patent Act 1988*, loi de la Grande-Bretagne:

> ...the pursuers have, in my opinion, a prima facie case that the incorporation by the defenders in their Web site of the headlines provided at the pursuers' Web site constitutes an infringement of section 20 of the Act by the inclusion in a cable programme service...[71]

66. *Supra*, note 20, p. 39.
67. *Lerose Ltd.* c. *Hawick Jersey International Ltd. (1972)*, [1974] R.P.C. 42.
68. Art. 10(1)(b) et 10(2)(b) L.D.A.
69. *Supra*, note 11.
70. *Supra*, note 37.
71. *The Shetland Times Ltd.* c. *Dr. Jonathan Wills*, (1997) Sess. Cas. 604 (1996).

La décision rendue dans l'affaire *Shetland Times* ne fait pas une analyse très détaillée du critère d'originalité de l'œuvre, sans doute en raison du fait que l'ordonnance recherchée ne nécessitait qu'une preuve *prima facie*. En droit canadien, bien que ce soit possible, il est difficile de considérer le titre d'une œuvre comme étant original et distinctif au sens du droit d'auteur[72].

1.2.2.2 Les hyperliens en profondeur

Les hyperliens en profondeur constituent une variante des hyperliens simples. Il s'agit de la même technique à la différence près qu'en activant ce type de lien, l'utilisateur entre dans le site lié par une page secondaire. La page d'accueil du site lié n'est donc pas consultée. L'utilisateur n'est donc pas conscient de visiter un autre site ou encore, il lui est difficile, voire impossible, d'identifier l'hôte du site vers lequel il a été dirigé[73]. Comme si ce qui précède ne suffisait pas, le lien en profondeur empêche l'internaute de lire les conditions d'utilisation du site Web qui se retrouvent souvent à la page d'accueil[74].

Ce type de lien, aussi appelé *deep link* ou lien indirect, a déjà été la source de contentieux aux États-Unis et en Europe. Cependant, dans la grande majorité des cas, les litiges provoqués par l'insertion d'hyperliens en profondeur dans un site Web prennent souvent la forme de recours en injonction interlocutoire et reposent sur une mixture de notions juridiques telles que la concurrence déloyale, le détournement de clientèle, la perte de profit et la confusion de marques de commerce[75].

Par exemple, dans l'affaire *The Shetland Times Ltd.* c. *Dr. Jonathan Wills*[76] discutée plus avant, Lord Hamilton, tranchait en faveur du plaignant en interdisant au défendeur de faire des liens

72. *Francis Day & Hunter Ltd.* c. *Twentieth Century-Fox Corporation*, (1939) All E.R. 192.
73. M.A. BLANCHARD et S. DORMEAU, «Création de liens hypertextes et questions juridiques... un problème virtuel?», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit du divertissement*, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2000, p. 78.
74. M.S. KUBISZTN, «Emerging Legal Guidance on Deep linking», 2000 [En ligne: <http://www.gigalaw.com/articles/Kubiszyn-2000-056.html>.
75. Voir, entre autres: *The Shetland Times Ltd.* c. *Dr. Jonathan Wills*, précité, note 71; *Washington Post* c. *Total News Inc.*, Case Number 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed feb. 20, 1997); *La société Havas numérique, S.N.C. et al.* c. *La société Keljob*, S.A., précité, note 27.
76. *Supra*, note 71.

vers son site. Le défendeur utilisait la technique du deep linking afin de bonifier le contenu de son site avec des articles légalement communiqués sur le site du plaignant. De cette manière, le défendeur pouvait attirer des utilisateurs sur son site en se servant du fruit des efforts d'un autre.

Malheureusement, aucune analyse approfondie de la violation du droit d'auteur eu égard au *deep linking* n'a été faite dans cette décision pour venir appuyer la délivrance d'une ordonnance équivalente à notre injonction interlocutoire. L'analyse du magistrat a plutôt porté sur les critères classiques de l'injonction, à savoir la balance des inconvénients, le préjudice (perte de revenus) et l'usage déloyal des efforts d'un autre:

> The balance of convenience clearly, in my view, favored the grant of the interim interdict [...] While there has been no loss to date, there is a clear prospect of loss of potential advertising revenue in foreseeable future.[77]

L'affaire *Havas et Cadres On Line* c. *Keljob*[78] rendue par un tribunal français a apporté davantage d'éléments pertinents au sujet du traitement réservé aux violations du droit d'auteur par l'utilisation d'hyperliens en profondeur.

Dans cette affaire, la société Keljob avait créé des hyperliens en profondeur partant de son site vers celui de Cadres On Line, afin de profiter d'informations qui lui étaient avantageuses de diffuser sur son propre site. Keljob plaida que dans Internet, aucune autorisation n'était nécessaire avant d'établir un lien hypertexte. Voici comment le tribunal a répondu à cet argument:

> Attendu
>
> Que si la société Keljob soutient, que rien n'impose en droit, l'obligation de prévenir le propriétaire d'un site Internet ou d'obtenir son autorisation préalable, avant d'établir un lien hypertexte [...] les dispositions de l'art. L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, condamne le fait de *représenter une œuvre sans le consentement de son auteur*...
>
> [...]

77. *Ibid.*, p. 4.
78. *Supra,* note 27.

> Que s'il est admis *que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé* par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les liens dits «profonds» et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site, sans passer par sa page d'accueil...[79]
> [Les italiques sont nôtres.]

Le tribunal trancha finalement en faveur des demandeurs et leur accorda l'injonction et les réparations demandées.

La décision rendue dans cette affaire est particulièrement intéressante et colle bien au droit canadien malgré que la règle de droit ne provienne pas du même système juridique. On retrouve en droit français des concepts très similaires à ceux qui prévalent en droit canadien.

En effet, la condamnation du fait de représenter une œuvre sans l'autorisation de l'auteur est aisément assimilable à une violation du droit exclusif du titulaire de droits d'auteur d'autoriser la communication au public, par télécommunication, comme cela est défini à l'alinéa 3(1)f) de la L.D.A., du moins pour les fins d'une démonstration de la violation du droit d'auteur par l'utilisation d'hyperliens profonds.

Comme nous l'avons souligné, le titulaire d'une œuvre, lorsqu'il décide de «placer» son œuvre dans Internet, donne son aval, à sa communication au public par le biais d'une reproduction éphémère dans l'ordinateur de l'utilisateur lorsque ce dernier consulte l'œuvre sur le Web, et ce, malgré que l'on ne puisse présumer d'une licence implicite de reproduction éphémère[80].

De plus, la reconnaissance judiciaire par le tribunal français de l'autorisation implicite à l'établissement d'hyperliens simples correspond à la justification juridique canadienne donnée par la Commission sur le droit d'auteur quant à la communication de l'œuvre[81].

La violation du droit d'auteur par le *deeplinking* serait donc basée sur la prémisse que seul l'auteur peut autoriser la communication de son œuvre.

---

79. *Ibid*., p. 3.
80. *Supra*, section 1.1.5.
81. *Supra*, note 2, p. 207.

À défaut de préciser l'étendue de l'autorisation, il est impossible d'inférer qu'elle puisse déborder le cadre d'une consultation de l'œuvre par les internautes (le public) qui accèdent au site qui héberge cette œuvre de la manière que prévoit le titulaire au moment où il donne son accord. La manière prévue par le titulaire inclut le site par lequel il veut diffuser son œuvre mais aussi le public qu'il cible[82].

Le fait d'autoriser la communication d'une œuvre par un hyperlien profond implique nécessairement une nouvelle permission de communication ou, à tout le moins, un élargissement du cadre de la permission donnée originalement par le titulaire des droits d'auteur.

La Cour fédérale du Canada est passée bien près d'y aller d'un premier jet d'une jurisprudence sur le sujet lorsqu'elle fut confrontée aux faits de l'affaire *Toronto.com* c. *Sinclair*. C'est en effet une des rares décisions canadiennes que nous avons pu répertorier sur le sujet[83]. Dans cette affaire, la demanderesse tentait de faire valoir par une demande d'ordonnance en injonction son droit exclusif de reproduire (lire communiquer) les pages Web de son site[84]:

> ...The plaintiff also submits that it has the exclusive right to reproduce those Webpages in any material form and authorize any such reproduction...[85]

Malheureusement, il nous faudra encore attendre puisque la Cour a rejeté la demande d'ordonnance d'injonction au motif qu'aucune preuve de préjudice n'avait été apportée par la demanderesse, esquivant du coup la question soumise se rapportant au droit d'auteur.

1.2.2.3 Les insertions par hyperliens et le framing

Les insertions par hyperliens et le *framing* sont en fait deux techniques très semblables qui consistent pour le site créateur de l'insertion à prendre des éléments d'une ou de plusieurs page(s) Web dont il n'a pas la propriété afin de les intégrer dans son site Web.

82. *Supra*, note 63, p.12.
83. Voir aussi *Imax* c. *ShowMax Inc.*, [2000] F.C.J. No. 69.
84. *Toronto.com* c. *Sinclair*, Cour fédérale, dossier numéro T-1163-99, 14 janvier 2000.
85. *Supra,* note 84.

Ainsi, le cadre du site générateur de l'hyperlien demeure présent à l'écran et entoure, suite à l'activation du lien par l'internaute, la portion du site lié qui a été sélectionnée[86].

Le *framing* n'est en fait qu'une variante de l'insertion par hyperliens. La différence réside dans le fait qu'avec la technique du *framing*, une page entière du site lié apparaît dans le cadre du site d'où origine l'hyperlien, alors que dans l'insertion par hyperliens «conventionnelle», seule une portion du site lié apparaît dans une page du site d'où origine l'hyperlien.

Par exemple, il est possible d'utiliser la technique de l'insertion par hyperliens pour permettre aux lecteurs d'un site de nouvelles de faire apparaître une photographie illustrant la manchette à côté de l'article lu en cliquant sur un hyperlien qui ne servirait qu'à «importer» d'un autre site la photographie en question, le tout à l'insu du «cyber-utilisateur».

Le *framing*, pour sa part, permet «d'importer» carrément tout le contenu d'une page et de la faire sienne en camouflant le cadre du site lié.

Par conséquent, la ligne à tracer entre les deux techniques peut être mince, et établir une distinction entre celles-ci nécessitera une analyse au cas par cas.

Outre la question des droits d'auteur, ces techniques peuvent avoir comme résultat de camoufler les bandeaux publicitaires apposés au site d'origine, nuisant ainsi à sa rentabilité[87].

1.2.2.3.1 Représentation illégale de l'œuvre

On est en présence d'une première violation des droits exclusifs de l'auteur autant par l'utilisation des techniques du «framing» et celle de l'insertion par hyperliens que par l'emploi d'hyperliens profonds puisqu'il y a représentation illégale d'une œuvre qui outrepasse le cadre d'une autorisation de communication.

86. *Supra*, note 63, p. 14.
87. *Saskatoon StarPhoenix Group Inc.* c. *Norton,* S.J. No. 275, Q.B. No. 2865 of 2000.

1.2.2.3.2 Reproduction illégale de l'œuvre

En l'espèce, une seconde violation s'ajoute: la reproduction illégale d'une œuvre. En effet, par l'inclusion d'une partie d'une œuvre à son propre site Web, le contrefacteur se trouve à constituer une nouvelle œuvre (son site) par l'ajout d'une œuvre ou d'une partie importante d'une œuvre dont il n'est pas titulaire des droits d'auteur.

Cette violation du droit d'auteur par une reproduction faite dans le but de créer une nouvelle œuvre soulève la problématique de l'œuvre dérivée[88]. Il est reconnu que pour bénéficier d'un droit d'auteur sur une œuvre dérivée, on doit tout d'abord obtenir l'autorisation de procéder à l'adaptation de l'œuvre originale. Ainsi, à défaut d'obtenir l'autorisation préalable de l'auteur de l'œuvre originale, l'auteur de l'œuvre dérivée se trouvera à reproduire illégalement et sans permission une œuvre étrangère dans la sienne ce qui le rend responsable d'un acte de contrefaçon[89].

Le contrefacteur reproduit donc l'œuvre dans son site (sur l'ordinateur qui l'héberge) avant de permettre la reproduction de la compilation nouvellement créée dans l'ordinateur de l'internaute. Ces deux reproductions, bien que temporaires, se disqualifient pour une quelconque exception de licence implicite puisqu'elles ne rencontrent pas le critère de forme de l'écrit prévu à la L.D.A. et ne sont pas faites d'une façon que le titulaire aurait pu concevoir au moment où ce dernier autorise la communication de son œuvre dans Internet.

1.2.2.3.3 Droits moraux

Finalement, l'utilisation de la technique du *framing* ou celle de l'insertion par hyperliens soulève la question de la violation des droits moraux que peut revendiquer l'auteur sur son œuvre originale.

En effet, l'auteur d'une œuvre peut prétendre à la protection de deux types de droits moraux sur l'œuvre qu'il a conçue. Ainsi, il peut exiger, malgré la cession de ses droits d'auteur, que le cessionnaire des droits d'auteur respecte l'intégralité de son œuvre telle qu'élaborée à l'origine. Il bénéficie également du droit de revendiquer la paternité de sa création ou, à l'inverse, le droit à l'anonymat à l'égard de celle-ci.

88. Voir, entre autre, *Webb & Knapp* c. *City of Edmonton (1979)*, 44 Fox Pat. C. 141 (C.S.C.).
89. *Cartwright* c. *Wharton* (1912), 25 O.L.R. 357 (C.S.).

Les droits moraux ne sont pas à proprement parler des droits d'auteur. Ce sont des droits incessibles appartenant à l'auteur d'une œuvre qui en protège l'intégrité et qui émanent de la L.D.A.[90]. Ainsi, il est notamment interdit de déformer, mutiler ou autrement modifier une œuvre de manière préjudiciable à son auteur[91].

Par exemple, le droit d'auteur canadien prévoit que l'on ne peut modifier la couleur[92] d'une œuvre ou encore y ajouter de nouveaux éléments visuels non prévus par l'auteur[93] sans le consentement de celui-ci, et ce, même si celui qui effectue les modifications a acquis par cession les droits exclusifs de l'auteur.

Également, il est reconnu depuis longtemps en droits d'auteur canadien que le fait de cacher le nom de l'auteur peut constituer une violation du droit d'auteur ou du droit moral[94]. En conséquence, le fait pour l'exploitant d'un site Web d'incorporer une œuvre protégée (ou une partie importante) dans son site en camouflant la provenance du site d'où origine cette œuvre de manière à faire croire qu'il en est l'auteur, constitue certainement une violation du droit moral de l'auteur de pouvoir revendiquer la paternité de sa création.

Par conséquent le *framing* ou l'insertion par hyperliens constituent des formes encore plus graves de violations des droits moraux de l'auteur en comparaison avec la technique de l'hyperlien en profondeur puisqu'il est possible de soulever une triple violation à la L.D.A. à l'encontre de ces procédés, c'est-à-dire, reproduction interdite, communication publique sans autorisation et violation du droit moral de l'auteur de pouvoir revendiquer la paternité de l'œuvre.

1.2.2.4 Les méta-tags et le droit d'auteur

Les méta-tags sont des mots ou expressions, présents dans le code source d'un site Web mais invisibles à l'utilisateur Internet à moins pour celui-ci de cliquer sur le bouton droit de sa souris et de sélectionner la fonction «afficher la source». Ensuite, une seconde fenêtre s'ouvrira auquel cas il sera possible de consulter la nomenclature des méta-tags inclus dans la page[95].

---

90. M. RACICOT, «Jusqu'où va la protection du cybergiciel par le droit d'auteur?», (1996) *Meredith Mem. Lect.* 313, 365.
91. Art. 28.2 L.D.A.
92. *Carlton Illustrators* c. *Colemen & Co.*, (1911) 1 K.B. 771.
93. *Snow* c. *The Eaton Center Ltd. (1982)*, 70 C.P.R. (2d) 105 (High Court of Ontario).
94. Voir notamment *Joubert* c. *Géracimo (1916)*, 26 B.R. 97, 109 (High Court of Ontario) et *Goulet* c. *Marchand*, J.E. 85-964 (C.S.).
95. *Supra*, note 63, p. 16.

L'usage de méta-tags permet à l'exploitant d'un site Web de se faire repérer dans les différents moteurs de recherche accessibles dans Internet. En fait, les moteurs de recherche contiennent eux-mêmes des programmes qui servent à localiser ces «mot-clés» afin de les indexer pour ainsi les afficher comme résultats d'une recherche permettant de dénicher des sites Web en particulier.

Par exemple, dans le site du fabricant automobile Toyota[96], on retrouve notamment les méta-tags suivants sur la page du modèle de la fougueuse automobile Matrix: «Matrix», «uncategorizable», «new breed», «indie», «car», «movies», etc. Ainsi, un internaute qui entrerait les mots-clés «Matrix» et «movies» lors d'une recherche au moyen d'un moteur de recherche approprié, pourrait obtenir comme résultat de recherche tant le site de Toyota que celui du film culte *The Matrix* réalisé par les frères Wachowski. On comprend donc facilement l'utilité et l'importance de ces méta-tags.

Les méta-tags, tout comme les titres d'œuvres, sont susceptibles d'être protégés par la L.D.A. dans certaines situations exceptionnelles s'ils rencontrent les critères de distinctivité et d'originalité que l'on retrouve à l'article 2 L.D.A. Par exemple, le site musical d'un artiste inconnu pourrait utiliser le titre original d'une œuvre célèbre dans ses méta-tags afin que son site soit indexé en tête des résultats des moteurs de recherche. En plus de constituer une faute civile et/ou de la concurrence déloyale, cet acte pourrait constituer de la contrefaçon au sens de la L.D.A.

En conséquence, les commentaires que nous avons formulés en ce qui a trait aux hyperliens simples s'appliquent sous réserve des adaptations nécessaires à la situation particulière des méta-tags.

2. ANALYSE DE LA SITUATION: LES SOLUTIONS JURIDIQUES

2.1 Les moyens de défense possibles à l'encontre d'une action en contrefaçon

Nous avons observé en première partie quelles situations étaient susceptibles de générer de la contrefaçon en matière de sites Web. Ainsi, le titulaire de droits d'auteur sur un site Web sera à la

96. <http://www.toyota.com>.

merci de violations à son œuvre par des actes illicites communs à tous types d'œuvres mais également par des actes qui sont spécifiques à la réalité de l'Internet.

Cela étant dit, face à des allégations de contrefaçon, de plagiat, de copie, d'appropriation illégale d'une œuvre, le présumé contrefacteur n'est pas sans ressources. Il peut faire valoir des moyens de défense autant pour démontrer qu'il n'a aucunement commis d'actes de contrefaçon que pour convaincre le tribunal que l'utilisation de l'œuvre faite sans autorisation peut être excusée.

Ainsi, dans les lignes qui suivent, nous allons tâcher de déterminer quels sont les moyens de défense *a priori* (i.e. avant qu'il y ait preuve de contrefaçon) et les moyens de défense *a posteriori* (i.e. une fois la contrefaçon prouvée).

En fait, il faut se poser les questions suivantes: Y a-t-il un traitement particulier de l'œuvre Internet? Un acte qui serait considéré comme étant de la contrefaçon eu égard aux supports traditionnels sera-t-il traité de la même façon dans Internet?

2.1.1 Les moyens de défense a priori

2.1.1.1 Relativement aux violations traditionnelles

Les moyens de défense que peut avancer une personne poursuivie en contrefaçon sont étroitement liés aux conditions nécessaires pour qu'une œuvre soit protégée par la L.D.A. L'un est le corollaire de l'autre.

Il existe certains moyens de défense purement techniques qui consisteraient à plaider que l'œuvre n'est pas fixée, que l'œuvre ou son auteur ne satisfont pas à la condition extrinsèque pour bénéficier de la protection de la L.D.A. ou encore, que la titularité des droits sur l'œuvre est prescrite. Toutefois, pour les fins de la présente analyse, nous porterons notre attention aux moyens de défense qui peuvent être invoqués à l'encontre du droit de reproduire, à savoir que l'œuvre présumée contrefaite n'est pas originale et qu'il ne s'agit pas d'une appropriation substantielle d'une œuvre protégée par la L.D.A.

2.1.1.1.1 Le site du plaignant n'est pas original

Nous savons qu'un site Web constitue une compilation au sens de la L.D.A. et qu'une telle création peut comprendre des éléments caractéristiques aux œuvres artistiques, dramatiques, littéraires et musicales[97].

Incidemment, la partie en défense dans le cadre d'une action en contrefaçon sera amenée à plaider que le site Web (compilation) du demandeur n'est pas original.

Par exemple, l'exploitant d'un site Web qui reproduit un second site tentera de tirer profit du raisonnement avancé dans l'affaire *Télé-Direct*[98]. Ainsi, il s'agira pour lui de plaider que la présentation et l'organisation générale du site Web font partie du domaine public de la connaissance.

C'est d'ailleurs cet argument que la partie défenderesse a proposé dans l'affaire *Visual Conception Visuel (Vicovi) Inc.* c. *Bell Sygma Inc.*[99].

Dans cette affaire, la demanderesse avait acquis les droits d'auteur sur un cédérom répertoriant les principales données susceptibles d'intéresser les personnes voulant faire du tourisme au Québec. Celle-ci, qui voulait rendre accessible son produit via Internet, a constaté que les défenderesses y exploitaient un site touristique portant le même nom et contenant en substance les mêmes informations.

Poursuivies, dans le cadre d'une injonction interlocutoire, les défenderesses ont avancé pour leur part qu'elles n'avaient pas plagié le cédérom de la demanderesse parce qu'elles avaient développé un site Web original à partir de la collecte d'informations accessibles à tout le monde qui, elles, ne sont pas susceptibles de faire naître un droit d'auteur[100].

---

97. *Supra*, section 1.1.3.
98. *Télé-Direct (Publications) Inc.* c. *American Business Information Inc. (1997)*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.).
99. *Visual Conception Visuel (Vicovi) Inc.* c. *Bell Sygma Inc.*, REJB 1997-00630 (C.S.).
100. *Ibid.*, p. 3 et 4.

Le tribunal rejette l'action de la demanderesse après avoir procédé à un exercice de comparaison des deux œuvres et émet le commentaire suivant:

> On pourrait ainsi multiplier les comparaisons et on ne saurait faire autre chose que conclure à une absence de plagiat. Encore une fois, il s'agit d'un répertoire d'informations publiques accessibles par différentes sources que toute personne est autorisée à colliger et à circuler [...][101]

Il est important de préciser au lecteur que, outre le ratio qui précède, d'autres éléments ont été considérés afin de rejeter l'action de la demanderesse, notamment l'absence de similitude entre la présentation graphique des deux œuvres et les différences dans les informations colligées[102].

Tout de même, cette décision illustre bien une problématique qui se fera davantage ressentir en présence d'un site Web commercial «actif»[103].

En effet, un site de cette nature renferme beaucoup de contenu et d'informations appartenant au domaine public comme des illustrations de biens vendus avec leur description et leur prix. Il est concevable que, dans un tel magasin virtuel, les items soient classés par catégorie de biens comme c'est le cas dans un magasin traditionnel. Peut-être que les articles seront plutôt classés tout simplement par ordre alphabétique.

Incidemment, ce qui aura pour effet de rendre un site commercial «actif» original ne sera pas nécessairement la description du contenu ou de l'information y figurant mais plutôt l'organisation générale du contenu et de cette information dans son ensemble.

> In cases involving compilations, originality in the form and arrangement of the material making up the compilation may be sufficient. Selecting, arranging and combining existing materials in a useful form is recognized as an act of authorship.[104]

---

101. *Ibid.*
102. *Ibid.*, p. 5.
103. *Supra*, section 1.1.2.2.1
104. *Supra*, note 58, p. 127 (à propos de: *Pasickniak* c. *Dojacek,* (1928) 37 Man. R. 265 (Man. C.A.); *Beauchemin* c. *Cadieux,* (1900) C.B.R. 270 et s.).

Par conséquent, pour connaître du succès en défense, le présumé contrefacteur devra argumenter que le site faisant l'objet de l'emprunt est la manifestation d'un faible degré d'effort, d'adresse et de jugement et cela sera très difficile à démontrer en matière de sites Web considérant notamment le travail requis dans la conception du programme source de ceux-ci.

Par ailleurs, relativement au site d'origine, il y aura lieu pour le défendeur de plaider que l'arrangement, l'organisation et les fonctionnalités du site font partie du domaine public, comme ce fut le cas dans l'affaire précitée[105].

En effet, un défendeur qui aurait copié du plaignant des idées, des procédures ou des techniques ne commettra pas de contrefaçon au sens du droit d'auteur[106].

Dans l'affaire *Infinitec Marketing Group Inc.* c. *Essentially yours Industrial (EYI)*[107], le tribunal s'est basé sur l'argument qui précède pour rejeter les revendications de la compagnie demanderesse en contrefaçon du site Web qu'elle avait créé, et ce, dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire.

À l'automne 1997, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de création et de programmation d'un site Web lequel visait à établir un système virtuel de marketing automatique en ligne, et ce, à partir des informations transmises par la demanderesse. Six mois après le début des travaux, la défenderesse a mis fin unilatéralement au contrat. Par la suite, la défenderesse a publié la même information sur un second site Web lequel était similaire au site commandé par la demanderesse et qui contenait les mêmes éléments déjà intégrés dans le premier site, toujours en création.

Bien que le second site était très semblable au sien, la demanderesse n'alléguait pas qu'il y avait eu contrefaçon du code source de son site Web étant donné que la défenderesse avait procédé à la conception du second site par l'utilisation de la technique dite du génie inversé (*reverse engineering)*. La demanderesse alléguait plutôt la violation de ce qui était visible à l'interface usager (écran). Notamment, la prétention de la demanderesse s'appuyait sur le

105. *Caron* c. *Association des pompiers de Montréal inc. et al.*, 42 C.P.R. (3d) 292; *TV Guide Inc. / TV Hebdo Inc.* c. *Publications La Semaine inc.*, 9 C.P.R. (3d) 368.
106. *Supra*, note 54, p. 303.
107. *Infinitec Marketing Group Inc.* c. *Essentially yours Industrial (EYI),* 1999, M.J. No. 164 (Man. Q.B.).

motif qu'il y avait eu violation de son logiciel désigné et de son système d'information lequel permettait d'effectuer des calculs et d'afficher des pages contenant des textes et des dessins dans une forme particulière. Elle revendiquait également avoir arrangé de façon originale les textes fournis par la défenderesse E.Y.I.[108].

Après analyse de la preuve, la Cour a tranché en faveur de la défenderesse puisque, à son avis, la demanderesse avait fait défaut de démontrer qu'il y avait une question sérieuse à trancher relativement à la question des droits d'auteur:

> There is no evidence before the Court that there is a designated software technology or a system information involved or that Infinitec (demanderesse) has a copyright in something by those descriptions or that EYI (défenderesse) has infringed a copyrightable right of any kind in establishing its website.[109]

En fait, le *ratio decidendi* du juge Schulman revenait à dire que le site Web de la demanderesse n'était pas original au stade de l'injonction interlocutoire.

Ce même argument a par contre été rejeté dans l'affaire *British Columbia Automobile Association* pour les motifs suivants:

> Although many of the elements of the design of a Web page are commonplace and standard, the same might be said of most artistic works. It is the organization of those elements in a unique and original way that allows a party to have copyright protection. The plaintiff had done that. The 1997 website was an original artistic work. It had certain colours, frames margins, logis, apparent navigation tools and a particular arrangement of those items.[110]

2.1.1.1.2 Il ne s'agit pas de l'appropriation d'une partie substantielle de l'œuvre

À ce stade-ci du présent exposé, personne ne sera surpris d'apprendre que la défense traitée dans la présente section constitue la plupart du temps le nœud d'un litige en contrefaçon de droits d'auteur.

---

108. *Ibid*., p. 2.
109. *Ibid*.
110. *Supra*, note 8, p. 39.

Bien sûr, la question de déterminer si le défendeur a reproduit «l'œuvre ou une partie substantielle de celle-ci» est une question de faits et dépend des circonstances propres à chaque cas particulier[111].

Ainsi, il apparaît opportun de jeter un coup d'œil sur certaines décisions rendues dans lesquelles la partie défenderesse prétendait ne pas s'être appropriée une partie importante du site Web pour lequel elle n'était pas titulaire des droits d'auteur.

Dans l'affaire *British Columbia Automobile Association*[112], la défenderesse, syndicat des employés de la demanderesse, alors en grève, a mis sur pied un site Web sous les domaines «bcaaonstrike.com» et «picketline.com» afin d'informer le public du conflit de travail qui sévissait avec leur employeur. Le site de la défenderesse présentait une apparence générale et un graphisme qui était pratiquement identique à celui du site de leur employeur. Par conséquent, la demanderesse a entrepris une action en dommages autant pour la violation de ses droits d'auteur que pour l'usurpation de ses marques de commerce et de son achalandage ainsi qu'en raison de la concurrence déloyale.

En ce qui concerne la violation des droits d'auteur de la demanderesse dans son site Web, l'argument principal de la défenderesse reposait sur le fait qu'il n'y avait pas eu appropriation d'une partie substantielle du site[113].

Afin de convaincre la Cour de son argument, la défenderesse avançait que pour arriver à déterminer si oui ou non il y a appropriation d'une partie substantielle d'une œuvre émanant de la connaissance commune, l'œuvre contrefactrice doit être virtuellement identique à l'œuvre originale. La défenderesse proposait alors l'application du test de «l'abstraction-filtration-comparaison» lequel avait été appliqué dans l'affaire *Prism Hospital Software Inc*.[114].

Après avoir analysé la preuve, le juge fait part, au sujet du test de l'affaire *Slumber Magic*:

> Objectively, the original Union Design (défenderesse) and the 1997 BCCA (demanderesse) *Website had a substantial degree of*

111. *Deeks* c. *Nells,* (1931) O.R. 818 (C.A.), confirmé par (1933) 1 D.L.P. 533 (P.C.).
112. *Supra*, note 8.
113. *Ibid*., p. 35.
114. *Hospital Software Inc.* c. *Hopital Medical Records Institute* (1994), 57 C.P.R. (3d) 129 (B.C.S.C.).

> *similarity including colours, the location of trade-marks, logos, webpage layout and navigation features*. [...]
> [Les italiques sont nôtres.]
>
> There are extensive visual similarities between the 1997 BCAA site and the inference that I conclude must be drawn on the evidence is that the author of the Union Website has copied the plaintiff's original website in the creation of the first union website. The evidence I think shows that it was substantially copied. [...][115]

Incidemment, force est de constater que la violation d'une partie substantielle d'un site Web peut consister en l'appropriation du *look and feel* de celui-ci. Cette position prise par la Cour risque de bousculer les convictions de certains juristes puisque la protection des éléments non littéraires en matière de «cybergiciels» ne fait pas l'unanimité[116]. De plus, ce point de vue du tribunal tranche avec la décision exprimée dans l'affaire *Matrox Electronic Systems Ltd*.[117].

Par ailleurs, dans l'affaire *Sotramex*[118], la défenderesse qui œuvrait dans le domaine du réaménagement de sites miniers et forestiers a mis sur pied un site Web en 1997 sur lequel on retrouvait une page qui reproduisait un texte très semblable à celui du site de la demanderesse, entreprise concurrente qui avait lancé son site Web en 1995. Il en a découlé la prise d'une action en injonction permanente et en dommages-intérêts.

En défense à l'action en injonction initiée par la demanderesse, la défenderesse plaidait que le texte (œuvre littéraire) décrivant la technologie de sa compagnie n'était pas similaire à celui de la demanderesse et que son employé avait élaboré son texte à même ses trouvailles dans Internet, enrichi de son expérience personnelle[119]. Ainsi donc, la défenderesse plaidait qu'il ne s'agissait pas de l'emprunt d'une partie substantielle d'une œuvre protégée.

Cette fois-ci, face à la trop grande similarité d'une seule page d'un site Web, le juge a accueilli l'injonction conformément aux critè-

---

115. *Supra,* section 1.2.1.1.2.
116. *Supra*, note 90, p. 335 à 339.
117. *Matrox Electronic systems Ltd* c. *Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2456-2457 (C.S.). Dans cette affaire le juge écarte la protection des éléments non littéraires d'une œuvre qui trouve assise dans l'arrêt américain *Whelan Associates Inc.* c. *Jaslow Dental Laboratory*, 797 F. rd 1222 (1986).
118. *Supra*, note 57.
119. *Ibid*.

res traditionnels en y ajoutant des dommages-intérêts s'élevant à 10 000 $ et des dommages exemplaires pour un montant de 5 000 $[120].

Il s'ensuit, tel qu'il appert des décisions précitées, que la défense faisant l'objet de la présente section est à ce jour peu récompensée en droit canadien relativement à des allégations de contrefaçon d'un site Web. En fait, on peut se demander quelle utilisation ne violera pas une partie importante de l'œuvre d'un tiers lorsque nous savons qu'autant les éléments littéraires que non littéraires d'un site Web peuvent être protégés. Une page Web prise isolément est protégée autant que le site considéré dans son ensemble bien qu'à des degrés différents.

De plus, autant le code source du site Web que l'interface usager font l'objet d'une protection efficace. À ce niveau, on peut faire le parallèle avec une «œuvre architecturale»[121]. Ce type d'œuvre fait l'objet de deux protections distinctes, c'est-à-dire le plan d'architecte lui-même et la représentation matérielle, c'est-à-dire l'immeuble construit.

Qui plus est, depuis l'affaire *Les Productions Avanti Ciné-Vidéo inc*., il est bien établi que les composantes ou parties identifiables d'une œuvre sont protégées à titre de partie substantielle:

> Ce qui définit l'œuvre, c'est à la fois l'individualité des composantes parfaitement identifiables et leur intégration dans un tout.[122]

Évidemment, nous présumons que la protection des composantes ou parties identifiables d'un site Web sera également de nature à contrer la défense selon laquelle il n'y aurait pas, par le fait du contrefacteur, appropriation d'une partie substantielle d'une œuvre protégée.

En ce qui concerne les catégories d'œuvres pouvant être présentes dans un site Web (artistiques, dramatiques, musicales), nous croyons qu'il y a lieu d'appliquer les commentaires qui précèdent *mutatis mutandis*.

---

120. *Ibid*., p. 6.
121. *Supra*, note 11, définition d'«œuvre architecturale» [...].
122. *Les Productions Avanti-Ciné-Vidéo inc.* c. *Favreau*, [1999] R.J.Q. 1939 (C.A.).

2.1.1.2 Relativement aux violations propres à Internet

D'une façon préliminaire, relativement aux violations propres à Internet[123], nous croyons qu'eu égard aux caractéristiques intrinsèques de techniques telles le *framing* ou le *deep linking* que les *défenses a priori* trouverons plus difficilement application. Cela découle du fait que nous sommes, dans ces cas particuliers, confrontés à des emprunts intégraux d'œuvres protégées[124] sous réserve de certains tempéraments.

Dans la présente section, nous allons centrer notre attention sur trois moyens de défense principaux qui ont été soulevés avec plus ou moins de succès devant les tribunaux ou qui pourront vraisemblablement dans un proche avenir faire l'objet de prétentions de juristes relativement aux problématiques mentionnées ci-dessus.

2.1.1.2.1 Il ne s'agit pas d'une œuvre originale

Ce moyen de défense ne diffère pas en présence de violations propres à Internet. Par conséquent, nous référons le lecteur aux remarques précitées[125].

2.1.1.2.2 Il ne s'agit pas de la reproduction d'une partie substantielle

Relativement à ce moyen de défense, nous osons référer encore une fois à nos commentaires émis plus avant relativement au traitement accordé aux violations traditionnelles, commentaires qui trouvent application avec les adaptations nécessaires[126].

Cela étant dit, bien que le cas ne se soit pas présenté jusqu'à ce jour en droit canadien, un défendeur attaqué pour violation de droits d'auteur d'un site Web par l'utilisation des techniques du *framing* ou *deep linking* d'une seule page d'un site étranger pourra plaider que l'appropriation d'une page Web, d'un site qui en contiendrait 1 000, ne constitue pas une appropriation substantielle. Cependant, considérant les récentes décisions rendues au Canada en matière de violations d'œuvres traditionnelles, nous croyons que cette défense présente peu de chances de succès.

123. *Supra*, section 1.2.2.
124. Voir notamment dans *Kelly* c. *Arriba Soft Corp*., 1999, Case No. SA CV 99-560 GLT (JW).
125. *Supra*, section 2.1.1.1.
126. *Ibid.*

D'ailleurs, dans une affaire américaine[127], confronté à une utilisation d'un lien hypertexte simple qui reproduisait une œuvre d'un autre site en la réduisant, un tribunal a considéré qu'il s'agissait malgré tout d'une appropriation substantielle d'une composante d'un site Web protégé.

2.1.1.2.3 Il ne s'agit pas d'une reproduction ou d'une communication en public sans autorisation

Accusé d'avoir reproduit ou communiqué le site protégé d'un tiers sans autorisation en raison de l'utilisation sur son site de liens hypertextes ou de tout autre procédé informatique voisin, le défendeur aura le réflexe primaire, s'il fait partie de la race des «cyber-libertaires», d'invoquer que la simple publication, par le titulaire d'une œuvre protégée, dans Internet accorde aux tiers une licence implicite de reproduction ou de communication d'une œuvre.

C'est notamment ce qui a été plaidé en défense dans l'affaire *Havas et Cadre On Line*. Toutefois, dans sa grande sagesse, le magistrat a distingué d'une façon éloquente la situation applicable aux liens hypertextes simples de celle relative aux liens profonds (*deep links*):

> Attendu au surplus
>
> Que s'il est admis que l'établissement de *liens hypertextes simples* est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les *liens dits «profonds»* et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, sans passer par sa page d'accueil [...][128] [Les italiques sont nôtres.]

Bien sûr, nous sommes d'avis que le paragraphe 13(4) L.D.A. empêche en droit canadien toute défense d'octroi d'une licence implicite[129]. Toutefois, nous croyons que la position du Tribunal de Commerce de Paris quant à la légalité de l'utilisation des liens hypertextes simples doit être justifiée dans notre droit et devra faire l'objet de précisions dans la *phase III* des modifications à être apportées à la L.D.A.

---

127. *Supra*, note 124.
128. *La société Havas numérique S.N.C. et al.* c. *La société Keljob S.A.*, précité, note 27.
129. *Ibid*.

2.1.2 Les défenses a posteriori

Les défenses *a posteriori*, comme leur nom l'indique, s'appliquent une fois que la contrefaçon a été prouvée par le titulaire de l'œuvre originale. En se conformant aux conditions constituant la défense en question, l'utilisation de l'œuvre s'avère en fait ne pas être une contrefaçon au motif qu'elle est équitable[130].

Ce type de défense est présent dans les législations en matière de droits d'auteur dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. L'objectif premier de ces défenses est toujours le même, soit limiter la protection monopolistique des droits d'auteur lorsqu'elle conduit à des excès injustifiés par la finalité des lois en matière de propriété intellectuelle.

Cependant, les défenses d'utilisation équitable comportent d'importantes variations dans leurs critères d'application d'un pays à un autre. Voyons ce régime en fonction du droit canadien.

2.1.2.1 Le fair dealing ou l'utilisation équitable

Au Canada, les défenses *a posteriori*, prennent le nom de *fair dealing* ou d'utilisation équitable. Elles sont établies par la L.D.A. de façon explicite par une série de dispositions[131] qui déterminent de façon exhaustive les situations dans lesquelles elles sont applicables. Il n'existe donc pas, en droit canadien, de défense générale d'utilisation équitable comme chez nos voisins du Sud.

Le *fair dealing* ou l'utilisation équitable d'une œuvre peut être invoqué seulement lorsque l'acte que l'on veut défendre s'insère dans l'un des cas particuliers: critique et compte rendu[132], communication de nouvelles[133] et recherche et étude privée[134].

Voyons brièvement en quoi consistent ces principaux cas particuliers.

---

130. R. COTÉ, «*La problématique du Fair Use en enseignement médiatisé*», 28 janvier 2000 [En ligne: www.juris.uquam.ca/cours/actuel/jur6565/fairuse.html].
131. Art. 29 à 33 et 45 L.D.A.
132. Art. 29.1 L.D.A.
133. Art. 29.2 L.D.A.
134. Art. 29, al. 1 L.D.A.

2.1.2.1.1 Critique et compte rendu d'une œuvre

Cette exception laisse entendre que l'utilisation d'une œuvre peut être qualifiée d'équitable lorsqu'elle implique un travail d'analyse ou d'appréciation de la qualité de l'œuvre[135]. Par exemple, il sera permis au titulaire d'un site Web spécialisé en cinéma, de communiquer ou reproduire un extrait de film provenant d'un autre site Web afin de faire la critique de ce film sans qu'il soit taxé de contrefaçon.

Cependant, on doit garder à l'esprit que c'est l'œuvre ou l'idée qu'elle véhicule qui doit faire l'objet de la critique et il est interdit de reproduire de long extraits d'une œuvre dans une critique si cela s'avérait inutile aux fins de la critique:

> La jurisprudence a établi que ce n'est pas simplement le texte ou la composition d'une œuvre qui peut faire l'objet d'une critique, mais aussi les idées qui y sont énoncées.
>
> [...] L'utilisation qui a été faite des citations et des paraphrases tirées de l'œuvre de Mme Hager n'a pas été faite aux fins de recherche non plus qu'aux fins de critique du texte ou des idées de l'œuvre de Barbara Hager.[136]

Il existe un débat au Canada à savoir s'il y a lieu d'inclure, dans ce champ d'exceptions, la parodie d'une œuvre. À ce sujet, la Cour d'appel du Québec s'est exprimée ainsi dans l'affaire *Avanti Ciné Vidéo Inc.* c. *Favreau*:

> [...] Or, on le sait, la critique d'une œuvre intellectuelle ou artistique n'est pas sérieuse ou savante; elle peut aussi être humoristique ou drôle grâce à une opération d'amplification, de déformation ou d'exagération de l'œuvre visée, en un mot, elle emprunte les voies de la caricature; elle n'en sera souvent que plus mordante. En ce sens, elle pourrait constituer une exemption pourvu que les exigences de la Loi soient satisfaites [...][137]

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la défense d'utilisation équitable et a refusé de qualifier la parodie en litige, de critique au sens

135. *Supra*, note 20, p. 103.
136. *Hager* c. *ECW Press Ltd. (1998)*, [1999] 2 C.F. 287.
137. *Les Productions Avanti-Ciné-Vidéo inc.* c. *Favreau*, précité, note 122.

de la L.D.A. En effet, la Cour a mentionné que la finalité recherchée par le film du défendeur n'était pas de critiquer l'œuvre de la demanderesse mais plutôt de s'en servir, en la déformant grossièrement, pour tirer profit de sa popularité. Dans les faits, le défendeur comptait vendre des copies de sa parodie.

Aucune distinction n'est faite dans la L.D.A. quant à l'application de cette exception à des médias électroniques. Il est donc permis de croire que la critique d'un site Web ou des œuvres qu'il contient doit être traitée comme n'importe quelle autre critique. Aussi, une critique diffusée dans Internet ne soulève aucune remarque particulière puisque la façon dont on communique la critique n'est pas un critère à considérer.

2.1.2.1.2 Communication de nouvelles

Cette défense s'étend à toutes les formes de médias et d'œuvres sans distinction[138]. Encore une fois, l'implication de l'Internet ne soulève aucune particularité.

Elle vise des cas très semblables à ceux visés par l'exception de critique. Il est donc important de faire l'analyse de la finalité de l'utilisation qui, pour se qualifier d'équitable, doit viser uniquement la communication de nouvelles et non le lucre par l'utilisation des efforts d'autrui. Cependant, la L.D.A. impose une condition supplémentaire essentielle à ceux qui désirent se qualifier pour cette exception.

En effet, la production ou la représentation d'une œuvre protégée par la L.D.A. aux fins de compte rendu ou de communication de nouvelles doit contenir la référence à la source de l'œuvre:

> **29.2** L'utilisation équitable d'une œuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur pour la communication de nouvelles ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés:
>
> a) d'une part, la source;
>
> b) d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source:

138. *Supra,* note 4.

i. dans le cas de l'œuvre, le nom de l'auteur,

ii. [...] [139]

Outre cette exigence spécifique, il existe en jurisprudence un principe général selon lequel l'appropriation intégrale du travail d'un autre auteur ne peut constituer une utilisation équitable[140].

2.1.2.1.3 Recherche et étude privée

Cette exception implique une opération d'investigation ou d'étude ciblée d'un sujet précis[141]. Remarque intéressante, il semble que le qualificatif «privé» ne s'applique qu'à l'étude.

La conséquence qui découle du fait que ce qualificatif ne s'applique pas à la recherche a une importance considérable. En effet, cela permet d'inférer que non seulement les étudiants, les professeurs ou les chercheurs peuvent bénéficier de cette exception, mais aussi les entreprises privées qui ont des visées commerciales[142].

De nos jours, il est primordial de permettre aux entreprises de pouvoir se servir d'œuvres protégées par la L.D.A. afin d'effectuer des recherches dans le but d'accroître leur capital intellectuel et leur compétitivité.

Cette fois, par contre, une distinction s'impose eu égard à l'Internet. En effet, il est un principe qui nous vient de la jurisprudence britannique[143] selon lequel une communication en public exclut en soi toute tentative de se qualifier pour l'exception de recherche et étude privée[144].

En conséquence, la transmission ou la reproduction d'une œuvre dans Internet, même faite à des fins de recherche ou d'étude privée, ne peut pas être qualifiée d'équitable. Ce constat nous semble plutôt étrange compte tenu des avantages que procure l'Internet en matière de recherche et d'étude.

---

139. Art. 29.2 L.D.A.
140. *Boudreau* c. *Lin,* [1997] 75 C.P.R. (3d) 12.
141. *Supra*, note 20, p. 104.
142. *Id.*
143. *Sillitoe* c. *McGraw-Hill Book (U.K.)*, [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.).
144. *CCH Canadian* c. *The Law Society of Upper Canada*, [1999] 179 D.L.R. (4th) 609.

À ce sujet, nous sommes d'avis que les sites Web mis sur pied uniquement pour les fins d'enseignement ou pour les fins d'un cours spécifique devraient naturellement bénéficier de l'exception.

2.1.2.1.5 Les autres exceptions et remarques

D'autres exceptions spécifiques sont énumérées de façon précise et explicite à la L.D.A. telles que la reproduction d'œuvres par les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les musées et les services d'archives. On y retrouve aussi des types de reproductions permises tels que les enregistrements éphémères de programmes d'ordinateur[145], la retransmission d'œuvres radiodiffusées[146], etc.

Sans traiter toutes les défenses d'utilisation équitable, il est intéressant de mentionner que le paragraphe 30.2(2) L.D.A. prévoit que certaines reproductions équitables d'œuvres pour des fins d'échange entre deux bibliothèques ne peuvent être effectuées sur des supports numériques. Cet article exclut donc spécifiquement la possibilité de transmettre une œuvre par le Web dans le cas précis qui y est dépeint.

Pour les fins de la présente étude, il est important de retenir que le moyen choisi par le législateur canadien pour permettre la défense d'utilisation équitable est l'établissement d'exceptions spécifiques et restrictives. En dehors des exceptions prévues à la L.D.A., nulle utilisation équitable ne survit.

Bien qu'une utilisation puisse être qualifiée d'équitable en vertu des critères jurisprudentiels (la nature de l'œuvre utilisée, la quantité et la qualité des parties de l'œuvre utilisée, l'effet sur le marché ou la valeur de l'œuvre ainsi que la facilité d'accès qu'avait le public en général à cette œuvre), celle-ci, pour constituer du *fair dealing*, doit absolument entrer dans le cadre de l'une ou l'autre des exceptions de la L.D.A. que nous venons d'énumérer. Cela limite grandement la capacité d'adaptation du système canadien à l'arrivée de nouvelle technologie, tel l'Internet!

145. Art. 30.8(11) L.D.A.
146. Art. 31(1) L.D.A.

2.2 Le *fair use* américain, un système plus souple

Aux États-Unis, il existe aussi une notion assimilable à celle de l'utilisation équitable appelée *fair use*, que l'on traduit généralement par «l'usage équitable».

C'est l'article 107 du *«Copyright Act»* qui établit l'exception:

> Notwithstanding the provision of section 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phone records or by any other means specified by that section, for the purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work *in any particular case* is a fair use the factors to be considered shall include:
>
> (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
>
> (2) the nature of the copyrighted work;
>
> (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
>
> (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work [...] [Les italiques sont nôtres.]

À la lecture de cet article, une particularité majeure se dégage en comparaison avec la notion canadienne de *fair dealing*. En effet, l'article ne restreint pas l'application de l'exception aux seuls cas énumérés par la Loi. De plus, on constate que le caractère commercial de l'usage n'est pas un facteur déterminant à lui seul pour faire rejeter la défense.

D'ailleurs, une large part d'interprétation du caractère équitable d'un usage est laissée aux tribunaux, comme le mentionne le professeur Howell:

> The fair use provision in the United States, on the other hand, involves considerable judicial discretion in applying broad prin-

> ciples or theories underlying protection as well as specifically stipulated factors, and without any limit as to categories or purposes.[147]

Le caractère équitable d'un usage, selon le *fair use* américain, s'apprécie donc au cas par cas, contrairement au régime juridique qui prévaut en droit canadien, en vertu duquel il est impératif d'entrer dans le cadre d'une des utilisations spécifiques permises pour pouvoir tirer profit de la défense d'utilisation équitable.

2.3 Plaidoyer pour une réforme du droit canadien

Compte tenu des caractéristiques propres à Internet et du contexte propice au développement rapide des technologies, il nous semble opportun de faire une réflexion sur la pertinence de maintenir un régime restrictif et figé d'exceptions d'utilisation équitable.

En effet, le régime de droits d'auteur étant traditionnellement très protecteur du monopole des titulaires, il entre en conflit avec les principes qui sous-tendent l'existence de l'Internet.

Comme l'Internet est un outil fort efficace pour la diffusion de la culture, pour l'amélioration des relations commerciales et pour la communication de l'information en général, son expansion est susceptible d'être freinée par l'application parfois trop restrictive et simpliste de la L.D.A.

Prenons par exemple le cas d'un site commercial d'un magasin de disques qui, afin de mousser la vente en ligne d'albums, fait des liens profonds vers une page du site officiel d'un artiste de manière à permettre aux internautes d'arriver directement sur des extraits de chansons de l'artiste en question afin de déterminer si l'achat en vaut la peine. De cette manière, le site du détaillant de disques permet à ses clients d'entendre les extraits que l'artiste à mis sur le Web, sur son site officiel. De cette façon, il aide ceux-ci à faire un choix de disques en leur épargnant d'avoir à consulter le reste du site de l'artiste, susceptible de contenir une foule d'autres informations (dates de concerts, vente de t-shirts, photos, etc.).

Bien que l'utilisation de liens profonds constitue vraisemblablement une violation du droit d'auteur au Canada, il est évident

147. R. HOWELL *et al.*, *Intellectual Property Law; Cases and Material*, Montgomery Publications Ltd., Toronto, 1999, p. 368.

que, dans le cas précité, la technique profite autant au magasin de disques qu'à l'artiste (sa maison de production). En l'espèce, une telle utilisation par hyperliens devrait être qualifiée d'équitable.

Un autre exemple qui met en évidence les lacunes de la L.D.A., au chapitre de l'utilisation équitable, est cette fois tiré du site de messagerie électronique de Microsoft Hotmail[148].

Sur ce site qui offre un service de courriels gratuit, il est possible de recevoir des messages qui contiennent des liens hypertextes. Lorsqu'un internaute active un de ces liens alors qu'il est en train de lire son message par le biais du service de messagerie Hotmail, ce dernier ne sort pas vraiment du site de Microsoft.

En fait, une nouvelle page est ouverte par Hotmail contenant la page du site vers laquelle le lien activé dirige l'internaute. Cette nouvelle page est entourée d'un cadre arborant le pavillon Hotmail couronné d'un bandeau sur lequel il est inscrit:

> Your are visiting a site outside of Hotmail. To return to hotmail, close this browser window.

L'utilisation de cette technique par Microsoft est un cas évident de *framing* qui devrait être sanctionné par la L.D.A. Cependant, dans ce cas l'utilisation de cette technique constitue une utilisation équitable d'un hyperlien, voire un «*hyperlien équitable*»! Encore une fois, nous devons nous résigner à conclure que la notion canadienne d'utilisation équitable empêche une telle interprétation. La situation pourrait être bien différente si une modification intervenait afin d'arrimer notre *fair dealing* avec la notion de *fair use* américain.

L'affaire *Kelly* c. *Arriba Soft Corp*.[149] est un bon exemple de l'application du *fair use* à une contrefaçon cyberspatiale. Dans cette affaire, la défenderesse exploite un moteur de recherche qui a pour unique fonction de repérer les photos et les images sur le Web. Une fois le repérage terminé, les résultats de la recherche s'affichent dans le site de la défenderesse sous la forme d'une série de photos ou d'images réduites en réponse à la requête de l'internaute. Nul besoin de mentionner que parmi ces photos et ces images se retrouvent une grande quantité d'œuvres protégées.

148. <http://www.hotmail.com>.
149. *Kelly* c. *Arriba Soft Corp*., précité, note 124.

Ces images ou photos réduites obtenues par la recherche forment une liste d'hyperliens conduisant aux pages des sites sur lesquels elles peuvent être consultées.

En conséquence, le site de la défenderesse reproduit et dénature les images ou les photos lorsqu'elles apparaissent dans son site sous forme réduite ce qui implique une atteinte aux droits moraux et une violation des droits d'auteur par l'emploi d'une technique semblable à l'insertion par hyperliens. De plus, comble de la violation, étant donné que ces images ou photos réduites sont des liens activables, le défendeur, par son site de recherche, permet la représentation en public des photos sans autorisation par la création d'hyperliens en profondeur!

La défenderesse plaide l'usage équitable. La Cour analyse les quatre critères traditionnels du *fair use*. Elle en vient à la conclusion que l'usage fait par la défenderesse est équitable nonobstant la poursuite de fins commerciales (vente de publicité), la substantialité de l'emprunt et la nature de l'œuvre (photos) davantage propice à être contrefaite.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour traite séparément les quatre critères prévus à l'article 107 du *Copyright Act* et tranche que les premier et dernier critères militent en faveur de la défense d'usage équitable:

> The Court find two of the four factors weigh in favor of fair use, and two weigh against it. The first and fourth factors (character of use and lack of market harm) weigh in favor of a fair use finding because of the established importance of search engines and the «transformative» nature of using reduce version of images to organize and provide access to them. The second and third factors (creative nature of the work and amount or substantiality of copying) weigh against fair use.[150]

En dernier lieu, comme le permet le régime du *fair use* américain, le juge a la discrétion nécessaire pour décider quel facteur sera déterminant en l'espèce:

> The first factor of the fair use test is the most important in this case. Defendant never held Plaintiff's work out as its own,

150. *Ibid.*

> or even engaged in conduct specifically directed at Plaintiff's work.[151]

Cet arrêt démontre bien qu'un système plus souple répond mieux aux réalités technologiques et permet d'éviter des abus de droits d'auteur.

CONCLUSION

Malgré le peu d'indices laissés à ce jour par la jurisprudence canadienne relativement au sort réservé aux litiges en droit d'auteur impliquant des violations dans Internet, nous pouvons pressentir une tendance vers le *statu quo* dans l'application et l'interprétation des dispositions de la L.D.A. L'œuvre Internet est traitée pour le moment de la même manière que l'œuvre traditionnelle.

Ce constat a de quoi inquiéter nos chers «cyber-libertaires», ces fameux «contrefacteurs en série».

Nous sommes en accord qu'il faille sanctionner les actes de contrefaçon uniformément avec la même sévérité, peu importe le type d'œuvres. C'est pour cette raison que la solution aux incongruités législatives face aux problématiques cyberspatiales réside dans la réforme de la notion de *fair dealing* afin de la rendre plus souple. Autant en dépendent la croissance de la diffusion du savoir que celle du commerce électronique.

La volonté de changer l'exception d'utilisation équitable par une exception qui abonde dans le sens de l'exception d'usage équitable américaine a déjà été exprimée en 1984[152]. Cette proposition fut toutefois rejetée par le sous-comité sur la révision du droit d'auteur. Le même scénario s'est répété en 1995[153].

Il est souhaitable que ces recommandations soient cette fois considérées dans le cadre de la *phase III* de la réforme de la L.D.A. Cela, de façon à en assouplir les règles pour une meilleure capacité d'adaptation au passage du temps et à l'évolution technologique.

---

151. *Ibid.*
152. F. FOX et J. ÉROLE, *De Gutenberg à Télidon: livre blanc sur le doit d'auteur*, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1984, p. 37.
153. CANADA, *Connection Community Content: the challenge of the information Highway, Final Report of the information Highway Advisory Council*, Ottawa: Ministry of supply and services, September 1995, p. 115.

Vol. 15, nº 2

La décision *Cité amérique* et la titularité du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique

François Larose*

Le présent commentaire fait suite à l'article publié par le soussigné dans la parution du mois d'octobre 2002 des C.P.I., intitulé «L'auteur des œuvres musicales composées pour un film: auteur d'une œuvre dramatique?»[1]. Par cet article, nous tentions de démontrer qu'il est permis à l'auteur des compositions musicales créées pour une œuvre cinématographique d'aspirer au titre de coauteur du film, s'il parvient à satisfaire aux critères énoncés à la définition de l'«œuvre créée en collaboration» contenue dans la *Loi sur le droit d'auteur* (la «L.D.A.»). Cette analyse faisait suite au constat de l'absence de disposition dans la L.D.A. octroyant la titularité de l'œuvre cinématographique à une personne en particulier.

Et bien voilà qu'après la rédaction de cet article, lui-même précédé par la publication d'autres études sur la titularité du droit d'auteur dans le film, survient la décision *Cité Amérique Distribution Inc.* c. *C.E.P.A. Le Baluchon Inc.*[2] qui anéantit la position exprimée par plusieurs auteurs pour la désignation des coauteurs d'un film, en attribuant la titularité d'une série télévisée à... son producteur!

© François Larose, 2002.

* François Larose est avocat chez Desjardins Ducharme Stein Monast, s.e.n.c.

1. (2002) 15 *C.P.I.* 57.
2. J.E. 2002-1407, AZ-50131002 (C.S.), décision portée en appel: nº 500-09-012443-024.

Après une lecture attentive de la décision, on remarque toutefois que l'analyse juridique du tribunal sur la titularité de l'œuvre cinématographique semble erronée et que cette décision ne constitue qu'une erreur de parcours qui, espérons-le, sera corrigée par la Cour d'appel.

Faits pertinents

La demanderesse, Cité Amérique Distribution Inc. («C.A. Distribution» ou «la demanderesse»), est une société de distribution de séries télévisées. La défenderesse, C.E.P.A. Le Baluchon Inc. («Baluchon» ou «la défenderesse») exploite un complexe hôtelier. Cité Amérique Télévision Inc. («C.A. Télévision»), une entreprise affiliée à la demanderesse, est une entreprise spécialisée dans la production de films et de téléséries. C.A. Télévision a construit sur les terrains de la défenderesse les décors pour le tournage de la télésérie Marguerite Volant. La demanderesse a ensuite cédé ces décors à la défenderesse de même qu'un droit exclusif d'exploiter le site, les décors, les «éléments de la série (titres intellectuels)» et les produits dérivés de la télésérie, pour une période de huit années.

Selon les allégations de la demanderesse, la défenderesse n'avait pas respecté certaines de ses obligations en vertu de l'entente reconnaissant la cession, notamment celle de fournir un rapport de ses ventes. Elle fera donc l'objet d'une poursuite de la demanderesse aux termes de laquelle la demanderesse demande, notamment, les rapports de vente et les redevances qui lui seraient dues. Pour sa part, la défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle, demande, entre autres, l'annulation de son obligation de payer des redevances et la réduction du prix d'achat des bâtiments, alléguant notamment n'avoir jamais obtenu les droits exclusifs d'exploitation et d'utilisation parce que la demanderesse n'était pas titulaire des droits d'auteur quant au titre de la série, au site et aux bâtiments et aux personnages de la télésérie, ni ne possédait les droits d'exploitation de la télésérie pour les vidéocassettes, les enregistrements sonores et les décors.

Bien que plusieurs questions en litige aient été soumises au tribunal, la question qui nous intéresse est celle par laquelle la cour cherche à déterminer si la demanderesse détenait les droits cédés.

La décision[3]

S'appuyant sur l'article 34.1 de la L.D.A., le tribunal conclut qu'il existe une présomption que «l'auteur ou *le producteur,* selon le cas, est jusqu'à preuve contraire réputé être titulaire de ce droit d'auteur» [les italiques sont nôtres].

Le paragraphe 34.1(1) stipule que:

> **34.1** (1) Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur:
>
> a) l'œuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;
>
> b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

Le tribunal réfère également à l'alinéa 34.1(2)c) qui énonce que:

> c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle,

3. Le tribunal énonce plusieurs affirmations juridiques qui nous semblent discutables, dont notamment que le film peut être protégé en tant qu'œuvre artistique. Il fait probablement référence à l'ancienne version de la L.D.A. où l'on protégeait le film soit en tant qu'œuvre dramatique, si le film conservait une trame dramatique, soit en tant qu'œuvre artistique (une photographie) lorsqu'il ne comportait pas de telle trame dramatique. Or, depuis la réforme de la L.D.A. en 1993, un film ne peut être protégé qu'en tant qu'œuvre dramatique. La distinction n'existe maintenant que quant à la durée de protection de l'œuvre: voir D. LÉTOURNEAU, *Le droit d'auteur de l'audiovisuel: une culture et un droit en évolution. Étude comparative*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 1, n. 5. Le tribunal semble aussi insinuer qu'une œuvre cinématographique est une compilation d'une œuvre artistique ou d'une œuvre dramatique et d'une œuvre littéraire – il semble oublier l'œuvre musicale pourtant si importante au film. Le tribunal n'explique cependant pas pourquoi il utilise l'expression «compilation». Nous croyons qu'une œuvre cinématographique est trop complexe pour n'être qu'une compilation des œuvres qui la composent – tout en étant d'accord avec le fait qu'une télésérie puisse être une compilation d'œuvres cinématographiques. Il importe de tenir compte du fait que ces œuvres littéraires, artistiques et musicales ont été créées spécifiquement pour la création d'une œuvre cinématographique et que cette dernière n'est pas un ensemble d'éléments autrement disparates. En outre, contrairement par exemple à une œuvre multimédia, l'œuvre cinématographique est déjà définie dans la L.D.A. et est assimilée à une œuvre dramatique (art. 2 L.D.A., définition «œuvre dramatique»).

> cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'œuvre.

Le tribunal précise d'abord que C.A. Télévision était le producteur de l'œuvre et qu'elle avait acquis tous les droits des scénaristes, du dessinateur-architecte, des costumiers et de la décoratrice[4]. Le tribunal analyse ensuite les liens des différents intervenants et précise que le nom de madame Lorraine Richard figure sur les vidéocassettes de la série l'identifiant comme étant le producteur. Selon la cour, puisque Mme Richard est employée de C.A. Télévision, les droits d'auteur de l'œuvre qu'elle a créée appartiennent à l'employeur, en vertu du paragraphe 13(3) de la L.D.A. C.A Télévision a ensuite cédé à la demanderesse «tous les droits de distribution et l'exploitation commerciale» et «tous les droits exclusifs d'exploitation des produits dérivés».

Les ambiguïtés de la décision

Dans la mesure où la L.D.A. ne précise pas qui est l'auteur du film, il faut s'en remettre au paragraphe 13(1) de la L.D.A. qui octroie la titularité d'une œuvre à l'auteur de cette œuvre[5] et, à notre avis, si l'œuvre est créée par plusieurs personnes, aux critères énoncés à la définition d'«œuvre créée en collaboration».

Le tribunal a toutefois préféré s'appuyer sur un article de la L.D.A. dans lequel on énonce une présomption de validité du droit d'auteur de la partie demanderesse en cas de recours pour violation de droit d'auteur, lorsque le défendeur conteste l'existence de ce droit d'auteur ou la qualité du demandeur. Nous sommes plutôt d'avis que cet article sert à préciser sur qui repose le fardeau de la preuve lors d'une telle procédure. L'article ne précise nulle part que le producteur d'une œuvre cinématographique est le titulaire du droit d'auteur dans cette œuvre.

L'alinéa b) du paragraphe 34.1(1) doit être lu en tenant compte de l'énumération et de l'ordre dans lequel les objets de droit d'auteur sont présentés à l'alinéa a).

Ainsi, il faut lire que *l'œuvre est présumée être protégée par droit d'auteur et l'auteur est réputé être titulaire de ce droit d'auteur*, que la

4. Dans la décision, on ne précise pas si le producteur a obtenu cession des droits du réalisateur, du compositeur de la musique ou de tout autre artiste pouvant avoir contribué à la création de l'œuvre.
5. *Films Rachel inc (Syndic de)*, J.E. 95-2103 (C.S.), à la p. 31.

prestation est présumée protégée et sa titularité est réputée appartenir à l'artiste-interprète, *que l'enregistrement sonore est présumé être protégé et le producteur est réputé en être le titulaire* et enfin, que le signal de communication est présumé protégé et le radiodiffuseur est réputé en être le titulaire. La rédaction de cet article pourrait, nous en convenons, prêter à confusion puisque le terme «producteur», défini à l'article 2 de la L.D.A., vise autant le producteur de l'œuvre cinématographique que le producteur d'un enregistrement sonore. De plus, quand le législateur vise le producteur de l'enregistrement sonore, il le précise généralement. Toutefois, pour que le libellé de l'article 34.1 conserve tout son sens et sa cohérence avec l'ensemble de la L.D.A., le producteur mentionné à l'alinéa 34.1(1)b) ne peut être que le producteur de l'enregistrement sonore.

Le tribunal s'appuie également sur l'alinéa 34.1(2)c) qui énonce, comme nous l'avons vu, que la personne qui porte le titre de producteur d'une œuvre cinématographique est présumée être producteur de cette œuvre.

Nous sommes d'avis que cet alinéa ne peut d'aucune façon servir à identifier le «producteur» que l'on retrouve au premier alinéa. L'article 34.1 de la L.D.A. est plutôt une disposition énonçant des règles de validité ou de titularité dans laquelle on fait également mention, à son alinéa (2)c), du producteur de l'œuvre cinématographique. Or, cet alinéa doit être lu en conjonction avec l'alinéa 5(1)b). Le paragraphe 5(1) énonce les critères de rattachement d'une œuvre étrangère pour déterminer si une œuvre est protégée en vertu de la L.D.A. L'alinéa 5(1)b) énonce parmi les conditions alternatives existantes que le producteur doit être citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire, ou avoir son siège social dans ce pays pour que le droit d'auteur existe au Canada. Lu avec l'article 34.1, cet alinéa nous précise vraisemblablement que dans le cas d'une procédure pour violation de droit d'auteur, où le défendeur allègue que l'œuvre cinématographique n'est pas protégée par droit d'auteur parce que le producteur n'était pas, à la date de la création du film, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire, le producteur est présumé être celui indiqué de la manière habituelle[6]. Ainsi, nous croyons que le tribunal a non seulement fait fausse route en utilisant l'article 34.1 pour déterminer qui devrait être titulaire du droit d'auteur dans l'œuvre cinématographique, mais également que son interprétation de cet article est erronée, puisque le producteur dont il est question

6. Pour plus de renseignements sur l'origine de cet article 5 L.D.A.: D. LÉTOURNEAU, *supra,* note 3, p. 95 et s.

au premier paragraphe ne peut être que celui de l'enregistrement sonore, alors que le second paragraphe qui mentionne le producteur de l'œuvre cinématographique doit, selon nous, être lu conjointement avec l'alinéa 5(1)b).

Conclusion

Il demeure possible que le tribunal n'ait pas cherché à approfondir son analyse parce qu'aucune tierce partie s'estimant titulaire du droit d'auteur ne semble être intervenue pour faire valoir son droit et exposer une preuve plus complète. Néanmoins, l'octroi du droit d'auteur du film au producteur va à l'encontre des prétentions de la Cour supérieure dans l'unique décision portant sur la titularité du droit d'auteur dans une œuvre cinématographique au Canada: l'affaire *Films Rachel*[7]. Dans cette décision, on précisait qu'il fallait identifier les personnes faisant un apport créatif à l'œuvre pour déterminer qui était son ou ses auteurs. On précisait de plus que le producteur ne pouvait remplir ce critère vu l'absence de l'apport créatif dans l'exécution habituelle de ses tâches. Bien que l'article 34.1 ait depuis été introduit dans la L.D.A., cette disposition ne devrait pas changer les conclusions de *Films Rachel*.

En outre, selon la doctrine dominante il y a lieu d'accorder aux auteurs du film (peu importe qui ils sont – le réalisateur, le scénariste, le compositeur de la musique du film ou autres – en autant qu'ils fassent un apport créatif suffisant au film) la titularité initiale du film, tel qu'énoncé au paragraphe 13(1) de la L.D.A. Espérons que la Cour d'appel saura corriger l'écart créé par la décision *Cité Amérique* en première instance par rapport à cette doctrine.

7. *Films Rachel*, *supra,* note 5.

Vol. 15, nº 2

Protection par le droit d'auteur d'un titre d'une œuvre étrangère dans le cadre de la Convention de Berne

Asim Singh*

L'arrêt de la quatrième chambre (section A) de la Cour de Paris du 9 janvier 2002 est riche d'enseignements en matière de droit de marques (dépôt frauduleux, contrefaçon, déchéance), mais contient également une motivation fort intéressante relative au droit d'auteur et au droit international privé.

Afin de démontrer l'indisponibilité du signe litigieux, les appelants prétendaient qu'ils détenaient des droits d'auteur sur celui-ci. Ils se référaient donc aux articles L.711-4 (e) et L.112-4, 1er alinéa du C.P.I.

Aux termes du premier alinéa de l'article L.112-4 C.P.I. le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même.

La jurisprudence témoigne de la difficulté de l'application de cette disposition légale. Il est fort difficile de prédire si un titre sera jugé original ou non. A titre d'exemple, l'on sait que le titre «Angélique» a été jugé original par la Cour de Versailles (11 janvier 2001: CCE oct. 2001, comm. Nº 97, note Caron) et non original par la Cour de Paris (30 juin 2000: CCE oct. 2001, comm. Nº 97; note Caron).

© Asim Singh, 2002.

* Avocat chez Baker & McKenzie (Paris).

En l'espèce, la situation était compliquée par le fait que le titre litigieux et l'œuvre intitulée (un logiciel) ont été publiés pour la première fois non pas en France mais en Grande Bretagne. Par conséquent, les parties (et la Cour) se sont référées à la Convention de Berne et à sa règle d'indépendance **(I)** pour, ensuite, appliquer une règle particulière aux titres **(II)**.

I- La Convention de Berne et la règle d'indépendance

Aux termes de la première phrase de l'article 5, 2º de la Convention: «La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité, *cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine*.»

Il résulte de cette règle dite d'indépendance que toute référence au droit du pays d'origine est normalement à proscrire. Ainsi, une juridiction française saisie d'une question concernant le caractère protégeable et l'étendue de cette protection d'une œuvre étrangère (dont le pays d'origine fait partie de l'Union de Berne) doit normalement se référer uniquement au droit français. Il n'y a pas lieu de se référer au droit du pays d'origine de l'œuvre. La seule exception concerne les dessins et modèles. En effet, en vertu de l'article 2, 7º de la Convention «pour les œuvres protégées uniquement comme des dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles». Conformément à cette disposition expresse de la Convention, dérogeant au principe d'indépendance, la juridiction française est tenue de vérifier si le dessin ou modèle étranger est protégé au titre de droit d'auteur dans son pays d'origine avant d'accorder une telle protection en France (voir pour une application récente l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2002, Société Rohl France / Société Abele et Gieger GmBh, Juris-data Nº 2002-013737).

Par ailleurs, il est généralement admis que, dans le silence de la Convention, la question de la *titularité* des droits d'auteur relève du droit du pays d'origine (à l'exception toutefois des œuvres cinématographiques pour lesquelles cette question est, en application de l'article 14bis, 2º de la Convention, régie par le droit du pays où la protection est réclamée).

Un auteur (Jean-Sylvestre BERGÉ, *La protection internationale et communautaire du droit d'auteur – Essai d'une analyse con-*

flictuelle, LGDJ, 1996) explique le lien étroit entre, d'une part, l'affirmation de la règle d'indépendance dans la Convention de Berne et, d'autre part, l'affirmation des droits *minima* accordés par celle-ci (à l'article 5, 1o *in fine*) ainsi (No 429):

> En vertu des dispositions nouvelles, l'auteur, excipant d'un droit dans le pays où la protection est réclamée, n'est pas censé bénéficier de la reconnaissance de ses droits pour la première fois puisqu'il est censé être garanti par la Convention de l'acquisition d'un droit minimum qui devra être respecté dans le pays où la protection est demandée. Cette acquisition minimum du droit n'est qu'une fiction juridique, et plus précisément, la conséquence d'une présomption irréfragable de droits acquis. Puisque le pays d'origine n'est pas contraint d'appliquer à «ses» œuvres les droits définis par la Convention, l'auteur n'a pas à faire la preuve de l'existence de ses droits dans le pays d'origine de son œuvre pour pouvoir les exercer dans le pays de protection.

II- La règle d'indépendance et les titres

Nonobstant la règle d'indépendance, la Cour de Paris a, en l'espèce, fait renvoi au droit du pays d'origine sur la question du caractère protégeable du titre litigieux:

> Mais considérant qu'il ressort du manuel d'utilisation du logiciel produit aux débats, intitulé «WARP», dont la première édition est daté du mois de juin 1993, que le titre de l'œuvre a été divulgué pour la première fois en Grande-Bretagne; qu'il convient donc, au regard des dispositions de la Convention de Berne à laquelle les parties se réfèrent, de rechercher si ce titre est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur dans son pays d'origine.

Il nous semble que si la solution retenue en l'espèce par la Cour de Paris mérite approbation (voir notre article *Le droit d'auteur sur le titre d'une œuvre étrangère en tant que droit antérieur au sens de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle*, RDPI, février 1998, No 84, p.15), encore faut-il l'expliquer davantage. En réalité, le renvoi au droit du pays d'origine se justifie en raison de la nature de l'œuvre dont il s'agit, à savoir un titre.

Les dispositions de l'article 5, 2o de la Convention doivent être lues en rapport avec celles du premier alinéa du même article. L'article 5, 1o de la Convention dispose:

> Les auteurs jouissent, *en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention*, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

Ainsi, on voit que le champ d'application de l'article 5 est défini par les termes *«les œuvres pour lesquelles ils [les auteurs] sont protégés en vertu de la présente Convention».* Quelles sont ces œuvres? L'article 2 de la Convention en prévoit une liste (non limitative). Or, cet article ne se réfère pas aux titres. Ainsi, les titres ne sont pas des œuvres pour lesquelles les auteurs sont protégés en vertu de la Convention de Berne de sorte que la règle d'indépendance que celle-ci édicte doit céder aux principes généraux de droit international privé français. Or, depuis l'arrêt fondamental Rideau de Fer de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 22 décembre 1959: D.1960.jur.p.93, note Holleaux) le principe du renvoi au droit du pays d'origine est bien établi.

Ce n'est pas la première fois que la Cour de Paris refuse d'appliquer la règle d'indépendance à un titre étranger. Déjà en 1994 (Paris, 4e ch., 20 septembre 1994: RIDA, avril 1995, No 164, p. 362), s'agissant du titre d'une revue suisse «Hors Ligne» (la Suisse étant partie à l'Union de Berne) et face à la même problématique (indisponibilité du titre comme marque en raison du droit d'auteur antérieur), la Cour de Paris s'est référée au droit suisse pour déterminer la question de l'originalité. Encore plus récemment, la Cour de Paris a implicitement réaffirmé ce principe dans sa décision du 19 mai 2000 (4e Ch., Section B) concernant le titre d'origine canadienne «FT FASHION TELEVISION» en recherchant si ce titre était protégé dans son pays d'origine, le Canada (pays partie à l'Union de Berne) en se référant à la consultation d'un juriste canadien selon laquelle ce titre n'était pas protégeable par un droit d'auteur en droit canadien.

Avec l'arrêt du 9 janvier 2002, nous pouvons considérer que la jurisprudence de la Cour de Paris est aujourd'hui fixée: s'agissant d'un titre étranger (que le pays d'origine fasse partie de l'Union de Berne ou non), la protection du premier alinéa de l'article L.112-4

C.P.I. ne saurait être accordée à moins que celui-ci ne bénéficie d'une protection par le droit d'auteur dans son pays d'origine. Il est à noter que si cette condition est *nécessaire,* elle ne saurait être *suffisante* dans la mesure où le juge français devrait toujours, après avoir vérifié que la protection par le droit d'auteur existe dans le pays d'origine, s'assurer que le titre satisfasse aux conditions d'originalité au sens du droit français.

Vol. 15, nº 2

LIVRES PARUS

Ghislain Roussel

BLOCH, Pascale, dir., *Image et droit*, Paris, L'Harmattan, Institut de recherches en droit des affaires, 2002, 672 pages, 53,35 Euros, ISBN: 2-7475-2085-4.

DELMAS, Jean-François et Françoise MASSIT-FOLLÉA, dir., *Les cahiers du numérique. 2 (2002) Gouvernance de l'Internet*, Paris, Hermès, 2002, 240 pages, 65 Euros, ISBN: 2-7462-0510-6.

DEMOLIN, Pierre, *Le contrat de franchise, Chronique de jurisprudence française et belge*, 2002, Larcier, Les Dossiers des tribunaux nº 31, Bruxelles, 144 pages, 36 Euros, ISBN: 2-8044-0828-0.

DREYFUS, Nathalie et Béatrice THOMAS, *Marques, dessins et modèles: stratégie de protection, de défense et de valorisation*, Paris, Delmas, 2002, 451 pages, 49 Euros, ISBN: 2-247-04732-7.

GENDREAU, Ysolde, dir., *Institutions administratives du droit d'auteur / Copyright Administrative Institutions*, Montréal, Éditions Yvon Blais inc., 2002, 700 pages, 65 $, ISBN: 2-89451-601-0.

GOURION, Pierre-Alain et M. RUANO-PHILIPPEAU, *Le droit des nouvelles technologies*, Paris, LGDJ, 2002, 18,50 Euros, ISBN: 2-275-02150.

MACKAAY, Ejan et Ysolde GENDREAU, *Législation canadienne en propriété intellectuelle / Canadian Legislation on Intellectual Property 2993*, 2002, Montréal, Éditions Yvon Blais inc., 976 pages, 63 $, ISBN: 0-459-26799-X.

Ghislain Roussel est secrétaire général et directeur des affaires juridiques de la Bibliothèque nationale du Québec.

PARIS, Thomas, *Le droit d'auteur: l'idéologie et le système*, Paris, PUF, 2002, 232 pages, 21 Euros, ISBN: 2-13-052471-0.

THIEFFRY, Patrick, *Commerce électronique: droit international et européen*, Paris, Litec, 2002, 277 pages, 22 Euros, ISBN: 2-7111-3443-1.

VERBLEST, Thierry et Étienne WÉRY, *Le droit de l'internet et de la société de l'information, Droits européen, belge et français*, 2002, Larcier, Bruxelles, 648 pages, 136,30 Euros, ISBN: 2-8044-0719-5.